

**MÁSTER EN DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID**

**LA REGULACIÓN EUROPEA DE LA PROTECCIÓN DE LAS
BASES DE DATOS A DEBATE.**

REFLEXIONES ACERCA DEL FUTURO DE LA DIRECTIVA 96/9/CE.

**GEMMA MARÍA MINERO ALEJANDRE, BAJO LA DIRECCIÓN DE
RODRIGO BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO Y JAVIER DÍEZ-
HOCHLEITNER RODRÍGUEZ**

14 de octubre de 2010

La autora agradece a sus maestros, Rodrigo Bercovitz Rodríguez-Cano y Javier Díez-Hochleitner Rodríguez su apoyo, confianza y sus buenos consejos, así como a la propia Universidad Autónoma de Madrid, por la formación recibida y la continua atención prestada. Deseo dedicar este trabajo a mis padres, por todo y más.

TÍTULO: REGULACIÓN EUROPEA DE LA PROTECCIÓN DE LAS BASES DE DATOS. ¿DE LA ANARQUÍA A LA UNIFORMIDAD MEDIANTE LA PROTECCIÓN AUTORAL Y LA CREACIÓN DEL DERECHO *SUI GENERIS*? EL FUTURO DE LA DIRECTIVA 96/9/CE.¹

RESUMEN: La pretensión de este estudio es analizar de manera crítica los cambios producidos en el contexto europeo en la regulación de la protección jurídica de las bases de datos, a raíz de la adopción de la Directiva 96/9/CE y dar contestación a una serie de cuestiones surgidas a raíz del examen de un bien que a día de hoy se ha convertido en indispensable para el correcto funcionamiento de los sistemas sociales actuales, en el contexto de la Sociedad de la Información en la que nos encontramos inmersos. En el plano práctico se analizarán las sentencias del Tribunal de Justicia y de los principales órganos jurisdiccionales nacionales que han dado respuestas a éstas y otras cuestiones. En el apartado final, se tratará de dar respuesta acerca del carácter efectivo o no de la Directiva a la hora de solventar los problemas y dudas que justificaron su adopción.

SUMARIO: ABREVIATURAS. **CAPÍTULO PRIMERO: INTRODUCCIÓN A LA PROTECCIÓN DE LAS BASES DE DATOS.** I. La Directiva y su contexto. II. Concepto de bases de datos. ¿Qué es y qué no es una base de datos en el sentido del art.1 de la Directiva? **CAPÍTULO SEGUNDO: EL DERECHO *SUI GENERIS* SOBRE BASES DE DATOS.** I. El objeto del derecho *sui generis*: “inversión sustancial en la obtención, la verificación o la presentación del contenido de la base de datos”. 1. Cuestiones preliminares. 2. Delimitación del concepto de “inversión sustancial en la obtención, la verificación o la presentación del contenido de la base de datos”. A) “Inversión”. B) “En la obtención, la verificación o la presentación del contenido de la base de datos”. Análisis de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. C) “Sustancial”. II. El sujeto del derecho *sui generis*. III. Contenido del derecho *sui generis*. 1. Naturaleza y extensión de la protección otorgada por el derecho *sui generis*. A) Facultad de prohibir. B) “La totalidad o una parte sustancial del contenido de la base de datos”. 2. Contenido material de la protección otorgada por el derecho *sui generis*. A) “Extracción. B) “Reutilización”. IV. Relación

¹ El capítulo final de este trabajo ha sido publicado en la *Revista de Propiedad Intelectual (pe.i)*, núm. 37, enero-abril 2011, bajo el título «Protección jurídica de las bases de datos: estudio de la aplicación de la Directiva 96/9/CE tres lustros después de su aprobación y comentario a la primera evaluación realizada por la Comisión Europea en 2005».

entre la protección del derecho de autor y la protección del derecho *sui generis*. V. Derechos y obligaciones del usuario legítimo. Alcance e interpretación del art.8 de la Directiva. IV. Duración del derecho *sui generis*. **CAPÍTULO TERCERO: EVALUACIÓN DE LA VIRTUALIDAD DE LA DIRECTIVA.** I. Informe de 2005 de la Comisión sobre la evaluación de la aplicación de la Directiva. 1. Introducción. 2. Análisis del impacto de la Directiva. A) Virtualidad de la Directiva para eliminar o aminorar las diferencias existentes en las regulaciones nacionales con anterioridad a la adopción de ésta. a) Sobre la transposición de la Directiva en los ordenamientos nacionales de los Estados miembros. b) Sobre la aplicación de la Directiva por los órganos jurisdiccionales y autoridades nacionales. c) Sobre la opinión de los colectivos afectados por la nueva regulación. d) Sobre el impacto de la interpretación del ámbito de aplicación del derecho *sui generis* realizada por el Tribunal de Justicia. B) Virtualidad de la Directiva para estimular las inversiones en la elaboración de bases de datos. Sobre el crecimiento del mercado europeo de la información en general. C) Sobre el equilibrio, en la aplicación de la Directiva, entre los legítimos intereses de los fabricantes y el respeto de los derechos de los usuarios. D) Comparativa con la evolución de la producción de la industria norteamericana de bases de datos. 3. Valoración global. Aspectos negativos del derecho *sui generis*. A) La difícil interpretación del derecho *sui generis*. B) La protección otorgada por el derecho *sui generis* puede, en ocasiones, tener el efecto de proteger la información, en sí misma considerada, contenida en la base de datos tutelada por ese derecho. 4. Alternativas planteadas por la Comisión. A) Opción 1: Eliminar la Directiva en su totalidad. B) Opción 2: Suprimir el derecho *sui generis*. C) Opción 3: Modificar el derecho *sui generis*. D) Opción 4: Mantener el *status quo*. **CAPÍTULO CUARTO: CONCLUSIONES. RESEÑA BIBLIOGRÁFICA. TABLA DE RESOLUCIONES JURISPRUDENCIALES CITADAS.**

TITLE: EUROPEAN LEGAL PROTECTION DATABASES. FROM ANARQUY TO UNIFORMITY BY MEANS OF COPYRIGHT AND SUI GENERIS RIGHT? THE FUTURE OF DIRECTIVE 96/9/EC

ABSTRACT: This work analyzes in a critical way the evolution that has taken place into the legal protection of databases in the European context, as a result of the Directive 96/9/EC. It also tries to give an answer to some questions about a product that actually has become essential to the development of the Information Society of nowadays. In the practical level, we will analyze the judgments of the European Court of Justice and the main national judges and courts that have answered some of these and others questions. In the final part of this work, we will deal with the effective -or ineffective- character of the referred Directive in relation to the problems and dudes that justified its passing.

ABREVIATURAS

ADPIC	Acuerdo sobre los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio
AP	Audiencia Provincial
A&M	Auteurs en Media
art./arts.	Artículo/artículos
BOGD	Boletín Oficial de las Cortes Generales
BOE	Boletín Oficial del Estado
CA	Court of Appel
BGH	Bundesgerichtshof
CC	Código Civil
CDPA	Copyright, Designs and Patents Act de 1998
CE	Constitución española
Coord.	Coordinador
CH. Div.	Chancery Division
CPI	Code de la Propriété Intellectuelle
DDASI	Directiva 2001/29/CE, del Parlamento europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos del derecho de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información
Directiva	Directiva 96/9/CE, del Parlamento europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 1996, sobre la protección jurídica de las bases de datos
DMCA	Digital Millennium Copyright Act, de 28 de octubre de 1998
DRM	Digital Rights Management
ed./ eds.	Editor/editores
EIPR	European Intellectual Property Review
f./ff.	fundamento/fundamentos
FJ	Fundamento Jurídico
GRUR	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil
IIC	International Review of Intellectual Property and Competition Law
JM	Juzgado de lo Mercantil
JPI	Juzgado de Primera Instancia
LPI	Ley de Propiedad Intelectual

MR	Multimedia und Recht
NPP	Nota al pie de página
OMC	Organización Mundial del Comercio
OMPI	Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
p./pp.	página/páginas
Pe.i.	Revista de Propiedad Intelectual (pe.i.)
RIDA	Revue Internationale du Droit d’Auteur
TODA	Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre el Derecho de Autor
TOIEF	Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre interpretaciones o ejecuciones y fonogramas
TFUE	Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
TGI	Tribunal de Grande Instance
TJ	Tribunal de Justicia
TS	Tribunal Supremo
TUE	Tratado de la Unión Europea
UE	Unión Europea
UrhG	Urheberrechtsgesetz
v.	versus
vol.	volumen

CAPÍTULO PRIMERO:

INTRODUCCIÓN A LA PROTECCIÓN DE LAS BASES DE DATOS

I. LA DIRECTIVA Y SU CONTEXTO

En la sociedad de la información en la que estamos inmersos, las economías del *primer mundo* dependen de la creación y del uso de la información, y, por ello, del tiempo invertido en realizar estas acciones, lo cual se traduce en términos económicos. De ahí que, si bien estas economías no sufren de falta de información, sí deben afrontar las dificultades que surgen durante su recopilación, organización, acceso y mantenimiento. Las bases de datos y su regulación cumplen la función de ayudar a superar tales escollos.

Pero la información es más que dinero y las bases de datos son más que un gran negocio en términos económicos. La información es esencial para el progreso de la ciencia y para el funcionamiento de los sistemas legales, la educación y otras muchas actividades sociales. De ahí la trascendencia de conseguir un equilibrio entre el logro de la protección de las bases de datos y la promoción del desarrollo y la utilización de éstas.²

El paso, en el contexto del *primer mundo*, de unas economías fundamentadas en la industria a unas economías basadas en la información es un fenómeno relativamente reciente, consecuencia del desarrollo de las nuevas tecnologías.³ Los modernos medios

² La información se puede definir como la representación de la realidad por medio de mensajes que llegan a la mente humana a través de los sentidos. En otras palabras, la información pone en contacto a las personas con el mundo -tanto aquel que les rodea, como el más lejano que se pueda imaginar-, relación que es necesaria para el desarrollo del ser humano en todas y cada una de sus facetas. Solamente por este hecho, la información tiene una importancia crucial para el hombre. Sin embargo, es innegable el hecho de que un gran porcentaje del valor que hoy en día se le otorga a la información reside, precisamente, en la posibilidad de encontrarla y acceder a ella fácil y rápidamente. Como respuesta a esta necesidad, muchas personas han dedicado sus esfuerzos a recopilar y organizar información referente a todos los campos del conocimiento, creando conjuntos de datos que permiten su consulta de manera sencilla y eficiente. La trascendencia de estas bases de datos se explica por su capacidad para difundir información muy necesaria para el devenir de las sociedades.

³ La llamada Sociedad de la Información o autopistas de la información son el resultado de la confluencia de diversas tecnologías: la digitalización, los programas de ordenador y las redes de transmisión de banda ancha. La digitalización permite la transformación y almacenamiento de toda clase de obras y materiales en impulsos eléctricos numéricos, con absoluta fidelidad al original. Los programas de ordenador son los que permiten esa digitalización, así como la transmisión, almacenamiento y reproducción de lo transmitido mediante ordenadores. Las redes de banda ancha multiplican las posibilidades de transmisión de datos, que se ven, a su vez, aumentadas por la digitalización y los programas. Como resultado de esta confluencia, cualquier usuario de la red puede, a través de un ordenador, recibir toda clase de obras, datos y otros materiales, instantáneamente, desde cualquier punto del planeta, pudiendo almacenarlos,

tecnológicos digitales simplifican mucho la elaboración de bases de datos, pues permiten la digitalización de una enorme cantidad de materiales –información y obras de todo tipo-, con lo que se ahorran extraordinarias cantidades de tiempo y de espacio físico, y, con ello, de recursos económicos. A ello se une la increíble facilidad que las tecnologías digitales suponen de cara al acceso a la información, posibilitando que un mayor número de personas puedan tener acceso a dichos contenidos. De manera que el actual proceso de creación de datos tiene un desarrollo en espiral: en la medida en que los usuarios tienen una mayor facilidad para acceder a la cada vez mayor cantidad de información existente y utilizarla, realizan acciones que aumentan el valor de ésta, creando nuevos datos e información, lo que revierte en progreso social.⁴ Pero esa misma tecnología, que propicia la expansión de la creación y utilización de bases de datos, también puede ser utilizada para permitir la reproducción de la totalidad o de buena parte de sus contenidos de manera fácil y rápida. Lo cual, en la mayoría de los casos, afectará gravemente a la explotación normal de las bases de datos en el mercado. Por ello, la configuración de la protección de las bases de datos habrá de lidiar con ambos factores.

Ya en la década de los '80 en los Estados Unidos se sostenía que la información es el nervio que sustenta toda clase de decisiones políticas, sociales y empresariales.⁵ La

reproducirlos en soportes distintos al propio ordenador, verlos, oírlos, modificarlos y transmitirlos a su vez, constituyendo todas estas acciones actos de explotación de un material que puede estar protegido por la propiedad intelectual. Los principales protagonistas de las autopistas de la información son, sin duda, las bases de datos, pudiendo afirmarse que éstas, las bases de datos, cumplen en el mercado electrónico una función similar a la de los establecimientos abiertos al público en el mercado tradicional. En este sentido, A. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, “*Riesgos de las nuevas tecnologías en la protección de los derechos intelectuales. La quiebra de los conceptos tradicionales del derecho de propiedad intelectual. Soluciones jurídicas*”, en “*El derecho de propiedad intelectual y las nuevas tecnologías*”, Ministerio de Cultura, Colección Análisis y Documentos, 1996.

⁴ No hace falta más que echar un vistazo a los recursos que ofrece la *World Wide Web*. La gran mayoría de las páginas webs actualmente operativas pueden calificarse como bases de datos. La interacción llevada a cabo por los usuarios genera una incesante plusvalía con respecto a los contenidos originariamente creados y/o recopilados y dispuestos por los creadores de dicho espacio. El tráfico web fluye de manera constante en múltiples direcciones, siendo los usuarios piezas claves de dicha retroalimentación, sobre todo en relación con los sitios wikis, las comunidades virtuales, las webs 2.0, los blogs y los sitios de comercio electrónico.

⁵ Este carácter esencial fue vaticinado también por Bill Clinton, quien en su campaña presidencial de 1992 prometió otorgar prioridad en su administración al desarrollo de una infraestructura nacional de información. Lo que se materializaría un año más tarde en la creación de la *National Information Infrastructure (NII)* y la articulación de la *Information Infrastructure Task Force (IITF)*, estando al frente de ésta el Vicepresidente Al Gore y el Secretario de Comercio Ronald H. Brown. El fruto de la IITF fue la realización del Libro Verde sobre la Propiedad Intelectual y la Sociedad de la Información, misión que se encomendó a un grupo de trabajo encabezado por B.A. Lehman, en el que se vinieron a

respuesta comunitaria a las innovaciones tecnológicas se manifestó en paralelo, mediante la adopción en la primera mitad de la década de los '90 de una serie de informes y directivas sobre propiedad intelectual, en los que se afirma que las nuevas tecnologías implican de facto la abolición de las fronteras nacionales y convierten en obsoleta la aplicación puramente nacional de la legislación sobre el derecho de autor, que la protección otorgada a la propiedad intelectual desde las instancias europeas debe ser de un nivel elevado, toda vez que se trata de una pieza esencial para el desarrollo de la sociedad de la información, y que es necesario construir una infraestructura europea de información análoga a la que se estaba realizando en los Estados Unidos.⁶

Partiendo de este panorama y de las previsiones sobre su evolución futura, la Directiva de bases de datos tiene su origen en la constatación por las instancias europeas de la necesidad de configurar una norma armonizadora que garantizase una protección suficiente a ese bien indispensable para el funcionamiento de esa emergente Sociedad de la Información y de gran utilidad para otras muchas actividades del mercado

realizar una serie de recomendaciones. Para una consulta del informe, vid. <http://www.uspto.gov/web/offices/com/doc/ipnii/execsum.html>

⁶ Así, entre 1988 y 1990 se publica el “Libro Verde sobre los derechos de autor y el desafío tecnológico: problemas del derecho de autor que requieren una solución inmediata” y el Programa de Trabajo derivado de éste (COM(90), 584 final). A impulsos de estos primeros esfuerzos se aprobaron hasta mediados de los '90 las cuatro primeras Directivas sobre propiedad intelectual: la Directiva 91/250/CEE, sobre la protección jurídica de los programas de ordenador; la 92/100/CEE, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor; la 93/83/CEE, sobre los derechos de autor y derechos afines en el ámbito de la radiodifusión por satélite y de la distribución por cable; y la 93/98/CEE, sobre el plazo de protección de los derechos de autor y derechos afines. Asimismo, se adoptó el “Libro Blanco sobre Crecimiento, Competitividad y Empleo. Los desafíos y las pistas para entrar en el s.XXI” (COM(93), 700, diciembre 1993).

A pesar del avance que todo ello supuso, la Comisión era consciente de que, si se pretendía crear una industria europea de la información potente, capaz de competir con el resto de agentes internacionales, debía eliminarse la disparidad existente en las distintas regulaciones nacionales sobre protección de las bases de datos. Así, en la segunda mitad de los '90 se publica el Libro Verde sobre los derechos de autor y los derechos afines en la sociedad de la información (COM(95), 382 final) y se presenta la Propuesta de Directiva sobre la protección jurídica de las bases de datos (COM(92) 24 final), aprobándose finalmente, el 11 de marzo de 1996, la Directiva 96/9/CE, sobre la protección jurídica de las bases de datos. Ésta es la quinta directiva sobre propiedad intelectual adoptada en el seno de la Unión Europea, pero se trata de la primera de dichas normas que fue negociada y adoptada de acuerdo con el procedimiento de codecisión previsto en el entonces art. 251 del TCE, introducido por el Tratado de Maastricht.

Con todo ello, en el marco europeo se vino a hacer realidad lo que, en términos de propuesta de gran alcance, se formulaba en el Libro Verde estadounidense. Pero, mientras que en el caso norteamericano se optó por no confeccionar un régimen totalmente nuevo, sino adaptar los derechos de propiedad intelectual existentes desde antaño a los nuevos tiempos –bajo el lema “*there is no need for a new one, but the old one needs a few alterations*”–, la solución adoptada por el legislador europeo fue la de crear un nuevo derecho sin precedente alguno en el ámbito internacional, el derecho *sui generis*, para tratar de hacer frente a la superioridad tecnológica de la industria estadounidense, por el momento incuestionable.

interior.⁷ Hasta ese momento, la tutela de las bases de datos era en muchos casos insuficiente⁸ –lo cual no garantizaba convenientemente la protección de los fabricantes ni promovía el crecimiento del mercado-⁹, a la vez que divergente en la regulación de los distintos Estados miembros¹⁰ –lo cual suponía un grave obstáculo para la creación de una industria europea de bases de datos y la libre circulación de éstas en el mercado interior-.¹¹ Por ello, se busca configurar un nivel de protección adecuado sobre las bases de datos, con vistas a garantizar la remuneración de los fabricantes que las crearon, y armonizar las distintas normativas nacionales,¹² con el fin de potenciar el desarrollo de un sector productivo robusto y competitivo en el horizonte internacional. El objetivo

⁷ Considerandos 9º y 10º de la Directiva y considerandos 8º y 9º de la Exposición de motivos de la Propuesta originaria. El motivo que explica la inexistencia de una regulación europea completa de la materia de la propiedad intelectual es precisamente la razón que justifica la propia existencia de esas normas europeas fragmentarias que tratan esta disciplina y el carácter caótico que la intervención del legislador europeo ha tenido en algunos supuestos, a falta de una sistematización global adecuada: la competencia para su regulación sigue en manos de los Estados miembros, de manera que el legislador europeo adoptará una normativa solamente y en la medida en que las divergencias existentes entre las distintas regulaciones nacionales existentes generen problemas para el funcionamiento o el desarrollo del mercado interior. En este caso, los obstáculos para el mercado interior eran triples, pues la inexistencia de un marco común regulatorio de la protección de las bases de datos originaba escollos en el tráfico de éstas entre los distintos Estados miembros, trabas que se traducían tanto en una limitación del principio de la libre circulación de mercancías, cuando se trataba de bases comercializadas en formato físico, como el cercenamiento de la libre prestación de servicios, cuando la base de datos que se trataba de comercializar a nivel europeo era explotada *on-line*, pero, además, dicha disparidad normativa suponía una clara influencia en las decisiones de los fabricantes sobre el establecimiento en un Estado miembro u otro, de cara a localizarse allí donde la protección otorgada fuese más fuerte o los requisitos para su concesión más laxos. Lo cual entrañaba una evidente restricción del derecho de establecimiento. De ahí que la Directiva adoptada tenga por bases jurídicas los entonces arts. 57.2, 66 y 100A del TCE, actualmente contenidos en los arts. 53, 62 y 114 del TFUE. Por tanto, se puede concluir que el Derecho europeo sobre propiedad intelectual es un Derecho reactivo, que se ha construido a retazos para dar una respuesta concreta frente a problemas puntuales, tratando de evitar las consecuencias indeseables que de las divergentes regulaciones nacionales podían resultar.

⁸ Considerandos 1º y 11º de la Directiva. La entrada de productores en el mercado de las bases de datos puede no resultar muy apetitosa si se tienen en cuenta las ingentes inversiones que la producción de los sistemas de almacenamiento y tratamiento de la información, de pretender ser exhaustivos, funcionales y actuales, implican.

⁹ Considerando 12º de la Directiva.

¹⁰ Considerandos 1º y 4º de la Directiva. En algunos casos se protegían solamente las bases de datos conformadas por obras, datos y otros elementos, mientras que en otros ordenamientos las recopilaciones de simples datos carecían de toda protección. Mientras que en algunos supuestos la originalidad exigida era sinónimo de creación intelectual, en otros regímenes bastaba la demostración de la inversión de algún tipo de esfuerzo en su elaboración, esfuerzo que no debía ser necesariamente de naturaleza intelectual. En algunos casos la protección otorgada se extendía setenta años –duración que la Directiva 93/98/CEE había unificado para la protección autoral-, mientras que en otros ordenamientos se contemplaba una protección especial por un plazo de diez años, que distaba mucho de parecerse al tradicional derecho de autor.

¹¹ Considerandos 2º, 3º, 4º y 11º de la Directiva.

¹² Considerandos 3º y 48º de la Directiva.

perseguido por las instancias europeas es, en suma, la creación de las condiciones propicias para el surgimiento de una potente industria europea de bases de datos, capaz de hacer sombra al resto de agentes competidores a nivel mundial.

Así, la situación en los distintos Estados miembros de la Unión Europea, antes de iniciarse los trabajos preparatorios para sancionar la Directiva, era la siguiente: todos protegían la *estructura* original de las colecciones de obras (en acatamiento de lo establecido en el Convenio de Berna, al que posteriormente se hará referencia). Sin embargo, Reino Unido e Irlanda protegían también bases de datos de escasa o nula originalidad, esto es, bases de datos que, de aplicarse los requisitos vigentes en los países de la tradición del derecho de autor, carecerían de tutela. Estos dos países protegían las bases de datos mediante un *copyright* para el que apenas se exigía originalidad, pues se entendía suplido este requisito -nunca definido en sus leyes- con el criterio del *skill and labour*, es decir, en definitiva, con la existencia de una inversión efectiva.¹³ Además, en relación con esta estructura original, sólo España,¹⁴ Alemania y Grecia protegían tal estructura original en los supuestos de colecciones de meros hechos o datos; mientras que en el resto de Estados miembros las recopilaciones de simples datos, y no de obras, carecían de toda protección por la propiedad intelectual. En cambio, en lo que ahora interesa, el *contenido* de las bases de datos que comprendiesen meros hechos sólo estaba protegido, entre los entonces miembros comunitarios, en Dinamarca.¹⁵

¹³ Se protegía por el *copyright* a toda base de datos cuyo autor demostrara haber invertido un esfuerzo considerable en su elaboración, con independencia de la naturaleza (intelectual o no) que tal esfuerzo tuviera. Es la misma idea que presidía las decisiones de los tribunales norteamericanos hasta 1991, que protegían el "sudor de la frente" (*sweat of the brow*) de los fabricantes de una base de datos, sin exigirse criterio de originalidad alguno. Con ello, Reino Unido e Irlanda conseguían un resultado similar al perseguido por el legislador con la creación del derecho *sui generis*.

¹⁴ El antiguo art. 12 de la Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de Propiedad Intelectual, decretaba "*También son objeto de propiedad intelectual, en los términos de la presente ley, las colecciones de obras ajenas, como las antologías, y las de otros elementos o datos que por la selección o disposición de las materias constituyan creaciones intelectuales, sin perjuicio, en su caso, de los derechos de los autores de las obras originales*".

¹⁵ Los otros países que cuentan con una regulación similar a la danesa, Finlandia y Suecia no entraron en la Unión Europea hasta 1995. Islandia es actualmente –junto con Croacia, Turquía y la Antigua República Yugoslava de Macedonia- país candidato a la adhesión, estando las negociaciones en un estado muy avanzado. Noruega, sin embargo, no ha emprendido aún –ni existen visos de hacerlo en un futuro próximo- las negociaciones preparatorias para su entrada. En estos cinco países –comúnmente denominados *países nórdicos*- sí existía desde 1960 ó 1961 –dependiendo del país en cuestión- una protección cercana al derecho *sui generis*, mediante la denominada *Catalogue Rule*. Así, en las leyes de propiedad intelectual de Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia se contiene un precepto -muy

Esta generalizada falta de protección del contenido de las bases de datos, unida a la ausencia de un régimen armonizado a nivel europeo sobre competencia desleal, que falta por completo en algunos países o difiere sustancialmente de unos a otros, bien en su legislación, bien en su jurisprudencia, obstaculizaba –o, en muchos casos, hacía imposible- el veto seguro y uniforme de las extracciones y reutilizaciones no autorizadas del contenido de una base de datos por esta vía.

Sin embargo, a la hora de lograr ese fin de creación y promoción de la industria europea de las bases de datos y de la información en general, el legislador europeo era conocedor de que, por muy bajo que colocase el listón de exigencia de originalidad para la protección de las bases de datos por el derecho de autor, prescindiendo prácticamente de toda altura creativa, resultaba que la mayoría de bases de datos no lo alcanzarían y, por tanto, quedarían desprotegidas. Por un lado, porque la originalidad en la selección disminuye a medida que más completa se intente elaborar esa base de datos con respecto a la temática concreta sobre la que la recopilación versa. Así, una base de datos que pretende ser lo más exhaustiva y omnicomprensiva posible incluso va a prescindir de todo criterio de selección, pues buscará comprender todos los elementos relativos a una determinada materia. Por otro lado, en cuanto a la originalidad en los criterios de disposición, ésta va a quedar necesariamente mermada –cuando no excluida- cuando el creador de la base de datos persiga dar a ésta la mayor funcionalidad posible y facilidad de manejo, para lo que recurrirá a criterios de disposición lógicos y comunes –orden alfabético, cronológico, material, etc.-.

parecido en todas ellas- por el cual *"los catálogos, tablas y compilaciones similares, en las que se haya reunido un amplio número de elemento" o "compilaciones similares que contengan una cantidad sustancial de información" (...) "no podrán ser reproducidos sin consentimiento del productor hasta que transcurran diez años desde el año en que la producción fue publicada"*. Por tanto, se otorga protección, como se ha señalado, al contenido de bases de datos que contengan, además de obras, meros datos, pues ésta es la más coherente interpretación del término "elementos" contenido en esta regulación. Para acceder a tal protección no se requiere aquí el cumplimiento de ninguna exigencia o criterio de originalidad en el sentido continental, ni de la estructura ni del contenido de la base de datos concreta. En todas estas normativas se aclara que si dichas bases de datos o parte de ellas o de sus contenidos gozan de protección por derecho de autor u otro derecho, de propiedad intelectual o no, éstos podrán ser ejercitados en todo caso. En cuanto a las excepciones a esta protección de las bases de datos, se aplican las mismas previstas para el derecho de autor. En definitiva, la protección otorgada a "los catálogos" es sólo contra la reproducción, es decir, sólo contra la copia servil, pero no contra otra utilización de la información u otros elementos contenidos en las bases de datos ni contra extracciones no autorizadas. Por tanto, el panorama europeo distaba mucho de ser uniforme.

Este hecho fue puesto de manifiesto en 1991 por la Corte Suprema norteamericana en el célebre caso *Feist*,¹⁶ en donde, declarando que el criterio del “*sweat of the brow*” –la mera demostración por el autor de la inversión en la elaboración de la obra de un esfuerzo que puede ser calificado de significativo, con independencia de la naturaleza (intelectual o no) de éste- no podría seguir siendo aplicable en relación con las compilaciones, el máximo órgano jurisdiccional norteamericano rechazó la posibilidad de proteger mediante el *copyright* una guía telefónica, por carecer su criterio de disposición –el alfabético- de toda originalidad y, por ello, no poder ser calificada como obra, concretamente como “compilación” en el sentido de la sección 101 de la *Copyright Act*. Hasta el caso *Feist*, los tribunales estadounidenses habían venido utilizando la teoría del “*sweat of the brow*” para proteger las compilaciones de datos, de manera que la protección del *copyright* iba asociada al trabajo que suponía la compilación de tales datos, y se extendía, además, a los propios datos contenidos en la compilación,¹⁷ y semejante doctrina violaba pues uno de los axiomas fundamentales de la propiedad intelectual: los datos no se protegen –ni tampoco las ideas-.¹⁸ Tras *Feist*,

¹⁶ *US Supreme Court Feist Publications Inc v. Rural Telephone Service Co*, 499, U.S. 340, (1991). En el caso concreto era obvio que el *copyright* no podía proteger cada una de las entradas individuales de la guía telefónica, pues éstas eran meros datos carentes de cualquier tipo de expresión original. Partiendo de ello, la cuestión principal versaba sobre si se debía o no considerar original –y, por ello, merecedora del *copyright*- la selección, coordinación y disposición de la recopilación de tales datos. En este sentido, la Corte declara que “*incluso un directorio que no contenga ninguna expresión escrita susceptible de protección, sino meros datos, cumple con el requisito exigido para gozar de la protección del copyright si se caracteriza por una selección y disposición original de éstos*”. “*El requisito de la originalidad es bajo, de manera que no se exige que los datos tengan que estar necesariamente dispuestos de una forma innovadora o novedosa frente a lo ya existente; pero, por otro lado, ello no significa que la selección o disposición pueda ser mecánica o rutinaria, sin ápice alguno de originalidad*”. (Párrafo 362. Traducción de la autora). Dado que el criterio de disposición alfabético utilizado es un lugar común en este tipo de publicaciones y que carece de toda originalidad, pues lo que se busca es contener a todos los abonados de una compañía telefónica, la Corte concluye que la publicación elaborada por la empresa *Feist* no podía ser protegida por el *copyright*.

¹⁷ De manera que los subsiguientes compiladores “*no estarían legitimados para extraer ninguno de los datos que formasen parte de las bases de datos ya publicadas*”. *Caso Jeweller’s Circular Publishing Co.*, 281 F. párrafos 88 y 89.

¹⁸ Esta tradición jurisprudencial estadounidense vino propiciada por el ambiguo lenguaje utilizado por la *Copyright Act* de 1909 en relación con la exigencia de originalidad para la protección por el *copyright*, literalidad en la que algunos tribunales se apoyaron para fallar que cualquier directorio era protegible *per se* por el *copyright*, y que dicha protección se extendía también a todos los datos contenidos en él. Como respuesta a la preocupación mostrada por la *Copyright Office* en relación con esta falta de comprensión por los tribunales de primera instancia de la exigencia legal de originalidad para la protección de una compilación, el Congreso adoptó en 1976 la decisión de introducir en la sección 101 una definición de compilación como “*la obra formada por una colección o ensamblaje de elementos preexistentes, de hechos o de datos que han sido seleccionados, coordinados y dispuestos de tal manera que el producto resultante constituye, considerado en su conjunto, una obra de autor*” (subrayado de la autora). La

otras muchas resoluciones jurisprudenciales estadounidenses han confirmado que el nivel de originalidad requerido para obtener la protección del *copyright* es bastante bajo, si bien no basta, a diferencia de antaño, la mera prueba del esfuerzo invertido en la creación de la obra.¹⁹

intención que el legislador norteamericano buscaba con ello era la de enfatizar que las colecciones de datos no son, *per se*, necesariamente, objeto de protección por el *copyright*. En segundo lugar, se introduce una nueva sección 103, en la que se aclara que, cuando una recopilación constituyera una “compilación” por cumplir los requisitos de la sección 101, la protección que ésta iba a recibir sería limitada, ya que “*el objeto de protección por el copyright (...) es la compilación*” –sección 103 (a)-, “*pero no el material preexistente utilizado*” –sección 103 (b)-. Así, en el correspondiente *House Report* se aclaraba que “*la cuestión más importante aquí y que, a día de hoy, normalmente no se comprende bien, es la de que el copyright con el que se puede proteger una compilación no produce efecto alguno respecto de la protección por la propiedad intelectual del material preexistente contenido en ella ni respecto del posible carácter de dominio público –de tal material-*”, (House Report, página 57. Es una traducción de la autora). Con ello se acababa con el desatinado resultado al que en la práctica llevaba la aplicación del “*sweat of the brow*”. Las revisiones introducidas no dejaban lugar a ninguna duda posible: se consagra con absoluta claridad que la protección de una compilación por el *copyright* se va a dar solamente y en la medida en que tenga originalidad (sección 102.a), debiendo tal originalidad ir referida a los criterios de selección, coordinación y disposición de la compilación (sección 101); que los datos y hechos en ningún caso se van a considerar necesariamente originales (sección 102.b); y que el *copyright* de una compilación no se extiende a los datos contenidos en ella (sección 103.b).

La razón de ser de todas estas exigencias fue explicada por la *Supreme Court* en el asunto *Feist*: el objetivo principal buscado por el *copyright* no es reconocer y recompensar el trabajo llevado a cabo por los autores, sino cumplir la exigencia constitucional de “promover el progreso de la ciencia y de las artes aplicadas” (art. I.8, cl.8 US Constitution); de manera que mediante el otorgamiento de este derecho se trata de estimular que otros creen nuevas obras sobre la base de las ideas y la información contenidas en obras anteriores, con lo que solamente la selección y la disposición original de una compilación puede ser protegida, pero no así los datos contenidos en ella, que podrán ser reproducidos por terceros (si no están protegidos previamente por el derecho de autor). Con ello se evitan soluciones injustas y desafortunadas y se cumple el deseo constitucional. (apartados 349 y 350. Es una traducción de la autora).

Por tanto, en el ordenamiento estadounidense una base de datos solamente va a estar protegida por el *copyright* cuando satisfaga la exigencia de originalidad, quedando desprotegida, en caso contrario, desde el punto de vista de la propiedad intelectual, ante la inexistencia en dicho ordenamiento de ningún tipo de derecho *sui generis* que tutele frente a la utilización de los contenidos. El peligro de acabar protegiendo los datos y, con ello, atentar contra el derecho a la información, con la consiguiente limitación del desarrollo científico y tecnológico, es una de las razones por las que en los Estados Unidos, a pesar de tener el mayor índice de producción mundial de bases de datos, se ha decidido no incorporar a su ordenamiento jurídico una protección *sui generis* de las bases de datos. Así, se han presentado tres borradores –The Database Investment and Intellectual Property Antipiracy Bill, de 1996; The Collections of Information Antipiracy Bill, de 1997, y la reforma de éste, de 1999- pero ninguna de estas iniciativas ha llegado a prosperar. Vid. J.BAND, “*The Database Debate In The 18th US Congress: The Saga Continues*”, EIPR, vol.27, Nº 6 (2005), P.205-212. Sobre los argumentos a favor y en contra de la ampliación de la protección de las bases de datos en la legislación estadounidense, vid., “US Copyright Office Report on Legal Protection for Databases”, 1997. Disponible en <http://www.copyright.gov/reports/db4.pdf> (septiembre de 2010).

¹⁹ Vid, entre otras, *Illinois Bell Telephone Company v. Haines and Co. Inc.*, 932 F 2d 610, en la que el supuesto de hecho era parejo al que originó el asunto *Feist*.

Sobre recopilaciones de jurisprudencia es célebre la saga relacionada con la apropiación de los contenidos de las bases de datos de la editorial Westlaw. Vid., entre otras, *West Publishing Co. v. Mead Data Central Inc.*, 616 F Supp. 1571 (D. Minn 1985); 799 F 2d 1219 (8th Cir. 1986); 479 US 1070 S.Ct (1987); *West Publishing Co. v. Matthew Bender & Co.*, 522 US 3732 (1999); *West Publishing Co. v. Hyperlaw Inc.*, 526 US 1154 (1999). Disponibles en <http://www.supremecourt.gov/> y en <http://www.westlaw.com/> (septiembre 2010).

Si bien *Feist* es la sentencia que siempre se toma como referencia en este punto, ya existían resoluciones europeas anteriores que venían a declarar esta misma doctrina.²⁰ Esta misma línea era la seguida por el legislador español, toda vez que, ya desde 1987, el derecho de autor se otorgaba solamente y en la medida en que la colección constituyera “*por la selección o disposición de las materias (...) una creación intelectual*”,²¹ de manera que si tales criterios de selección y disposición de los contenidos no eran “*creaciones intelectuales*” del autor de la colección, tal base de datos carecía de protección.

Asimismo, la protección de las bases de datos contenida en diversos de instrumentos internacionales era similar. Así, el art.2.5 del Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas, de 1886, que procede de la reforma realizada en 1967, establece que “*las colecciones de obras literarias y artísticas tales como enciclopedias y antologías que, por la selección y disposición de las materias, constituyan creaciones intelectuales estarán protegidas como tales, sin perjuicio de los derechos de los autores sobre cada una de las obras que formen parte de las colecciones*” (subrayado de la autora).²² La expresión “serán protegidas como tales” significa que gozarán de la protección por el derecho de autor.²³

Se optó por dar una redacción más holgada al art.10.2 del Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio,²⁴ (que constituye el Anexo 1C del Acuerdo constitutivo de la Organización Mundial del Comercio, de 15 de abril de

²⁰ Así, la sentencia de la Cour de Cassation francesa de 2 de mayo de 1989, en el caso *Coprosta*, que niega la originalidad, y, con ello, la protección por el derecho de autor, a unos listados de fabricantes de automóviles, (disponible en http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/. Septiembre de 2010), y la Hoge Raad de Holanda de 4 de enero de 1991, en el caso *Van Dale/Romme* (NJ 2543 (608)), en relación con un diccionario (disponible en <http://www.rechtspraak.nl/Gerechten/HogeRaad/> (versión en inglés, septiembre 2010)). Los citados tribunales son los órganos homólogos al Tribunal Supremo español.

²¹ Art. 12 de la Ley 22/1987, de Propiedad Intelectual.

²² La Unión Europea no es parte del Convenio de Berna, pero sí lo son todos y cada uno de los Estados miembros que conforman la Unión Europea. El art.33 de este Convenio reconduce los conflictos de interpretación y aplicación del Convenio a la Corte Internacional de Justicia.

²³ Respecto del contenido de tales bases de datos, este precepto se refiere solamente a “obras” –literarias o artísticas–, luego una interpretación literal del Convenio podía desembocar en negar la protección por el derecho de autor a aquellas colecciones integradas por meros datos. Sin embargo, es un hecho constatado que las bases de datos más accedidas por usuarios finales –y, por tanto, comercialmente más valiosas, son compilaciones de información fáctica.

²⁴ En adelante, ADPIC.

1994) disponiendo que “*las compilaciones de datos o de otros materiales,* ²⁵ *en forma legible por máquina o en otra forma, que por razones de la selección o disposición de sus contenidos constituyan creaciones de carácter intelectual, serán protegidas como tales*” (subrayado de la autora). Seguidamente, este precepto declara que tal protección –que, por los mismos motivos anteriormente expuestos, debe interpretarse como una protección por el derecho de autor- “*no abarcará los datos o materiales en sí mismos*” y que “*se entenderá sin perjuicio de cualquier derecho de autor que subsista respecto de los datos o materiales en sí mismos*”. Sin embargo, este acuerdo internacional tampoco tiene eficacia directa en el ordenamiento europeo. Luego, a pesar de que la Unión Europea es parte de él, no puede utilizarse para superar las divergentes regulaciones nacionales de sus Estados miembros.^{26 27}

²⁵ De la literalidad del art.10.2 del ADPIC se deduce la voluntad de las Partes del Acuerdo de proteger aquellas compilaciones que contuvieran meros datos –por contraposición al tenor literal del art.2.5 del Convenio de Berna-.

²⁶ El ADPIC, al igual que el resto de acuerdos de la OMC, se tuvieron que concluir como acuerdos mixtos, puesto que la competencia de la Unión Europea en materia de propiedad intelectual era –y es todavía- parcial. Ello significa que son miembros de tales acuerdos tanto la Unión Europea en sí mismo considerada como todos y cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea. Como todo acuerdo mixto, sobre su posible eficacia directa habrá de decidir, bien la Unión Europea, cuando ésta tenga competencia en la materia, bien sus Estados miembros, cuando sean éstos los que conserven sus competencias. El Tribunal de Justicia –en adelante, TJ- ha venido negando reiteradamente la eficacia directa tanto de los Acuerdos OMC en general como del ADPIC en particular. Sin embargo, sí ha declarado que debe regir el principio de interpretación conforme, lo que significa que, si la Unión Europea ha legislado de manera relevante en la materia, los Estados miembros deberán hacer una interpretación de sus Derechos nacionales conforme a esa legislación europea. Por el contrario, en los ámbitos en los que no exista una legislación comunitaria relevante, serán los Estados miembros los que decidan si sus ordenamientos permiten o no la aplicabilidad directa. El TJ, en todo caso, conserva la competencia para decidir si la concreta materia afectada sigue siendo competencia de los Estados miembros o si ha pasado a ser una competencia de la Unión Europea. Vid, entre otras, las SSTJ, de 16 de junio de 1998, *Hermès International*, C-53/96; STJ, de 14 de diciembre de 2000, *Dior/Assco*, asuntos acumulados C-300/98 y C-392/98; STJ, de 11 de septiembre de 2007, *Merck Genéricos Productos Farmacéuticos*, C-431/05.

En concreto, para un análisis de la mixidad del ADPIC, Vid. I. BLÁZQUEZ NAVARRO, “*Integración europea y diferencias comerciales en la OMC*”, Cátedra internacional OMC/integración regional, Marcial Pons, 2006, pp. 30-34, 153-157, 168-173 y 428-431; y, respecto de la competencia de la UE en relación con los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, Vid. las pp.165-168. También de esta misma autora, Vid. “*Comentario a la STJCE en el asunto Merck*”, Revista de Derecho Comunitario Europeo, 2008, nº31, pp.849-865. Otros interesantes estudios sobre la materia son los realizados por J. DÍEZ-HOCHLEITNER RODRÍGUEZ y C. ESPÓSITO MASSICCI, “*¿La falta de eficacia directa de los Acuerdos OMC (A propósito de la sentencia del Tribunal de Justicia de 23 de noviembre de 1999 en el asunto C-149/96, Portugal c. Consejo)?*”, Gaceta Jurídica de la UE, núm. 203, 2000, pp.10-23 y “*La falta de eficacia directa de los acuerdos OMC en la Unión Europea*”, en A. Remiro Brotons y C. Espósito Massicci (eds.) e I. Blázquez Navarro (coord.), La Organización Mundial del Comercio y el Regionalismo Europeo, 2001, Dykinson, Madrid, pp.159-184. En relación con la Directiva que se comenta, dado el carácter abierto de muchos de los términos contenidos en ella, pero, por otro lado, lo detallado de determinadas precisiones, parece que no estamos en condiciones de hacer ninguna afirmación tajante al respecto, debiendo ser el TJ el que, llegado el caso, tenga que decidir sobre ello.

Por su parte, el art.5 del Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual –OMPI- sobre el Derecho de Autor, adoptado por la Conferencia Diplomática el 20 diciembre 1996, se pronuncia en términos muy similares al ADPIC,²⁸ a la vez que en la Declaración Concertada que acompaña a este precepto se explica que el ámbito de protección de las bases de datos que de él se deriva debe ser interpretado de acuerdo con el art. 2 del Convenio de Berna y con el ADPIC.²⁹

Pero, además de todos los problemas hasta ahora expuestos, el legislador europeo era consciente de que, aunque se lograra una armonización del requisito de la originalidad – y de la protección autoral en general- en relación con las bases de datos, la protección otorgada por el derecho de autor no era lo suficientemente adecuada para los fabricantes y es que tal protección se limitaba a otorgar un control frente a la utilización de la estructura de la base de datos –esto es, los criterios de selección y disposición utilizados para recopilar y ordenar el contenido- pero no se traducía en ningún tipo de facultad del fabricante de ésta frente a los actos parasitarios de utilización por terceros del contenido de su base de datos. Por tanto, el derecho *sui generis* nace de la constatación de la insuficiencia de la protección autoral en un mundo dominado por las nuevas tecnologías, en donde, debido al uso cada vez mayor de la tecnología digital, existe el constante peligro de que el contenido de la base de datos sea fácilmente copiado y reordenado electrónicamente conforme a otros criterios distintos, sin la autorización de su fabricante, con el fin de crear una base de datos de idéntico contenido, pero sin que ello infrinja el derecho de autor respecto a la ordenación de la base original –respecto de

²⁷ A pesar de lo dispuesto en el mencionado art.33 del Convenio de Berna, se puede entender, indirectamente, dado que las disposiciones del Convenio de Berna fueron incorporadas –y completadas, como se ha visto- al ADPIC, que los conflictos sobre interpretación y aplicación de éstas también serían solventados por el órgano competente para dirimir las diferencias en el ámbito OMC. Y ello porque dicho órgano se configura en los arts. 63 y 64 del ADPIC como la única vía de solución de controversias surgidas entre los Estados miembros de la OMC en relación con la aplicación del Acuerdo. Precisamente, el establecimiento de un procedimiento específico de solución de diferencias, en el que prima la solución mutuamente acordado por las partes en conflicto, es una peculiaridad que singulariza al ADPIC respecto del resto de acuerdos internacionales sobre propiedad intelectual, en los que las vías suelen ser el recurso a la Corte Internacional de Justicia. Para un interesante comentario del sistema de solución de diferencias comerciales previsto en el ADPIC, Vid., BLÁZQUEZ NAVARRO, Irene, “*Integración europea y diferencias comerciales en la OMC*”, Cátedra internacional OMC/integración regional, Marcial Pons, 2006, pp.48-88.

²⁸ Refiriéndose también de manera expresa a “las compilaciones de datos o de otros materiales”.

²⁹ La Unión Europea ratificó el Tratado OMPI sobre el Derecho de Autor el 14 de diciembre de 2009, con efectos a partir del 14 de marzo de 2010. Para un estudio más profundo de la materia, Vid., J.REINBOTHE y S.VON LEWINSKI, “*The WIPO Treaties 1996: Ready to Come into Force*”, EIPR, 2002, 208.

la estructura original que el derecho de autor protege- (considerandos 7º, 38º y 39º de la Directiva). Resulta pues que el autor quedaría indefenso, desde el punto de vista de la propiedad intelectual, ante estos ataques, teniendo que recurrir a otras vías de protección, como la contenida en la regulación de la competencia desleal, carentes de un régimen armonizado a nivel europeo (considerando 6º de la Directiva), con la consiguiente inseguridad y riesgo de surgimiento de soluciones dispares en cada ordenamiento nacional que ello genera. Si bien se parte de que no todo riesgo de posible supuesto de competencia desleal justifica la adopción de una norma armonizadora específica, siempre que tal peligro pueda solventarse con la aplicación de las normas reguladoras de la competencia desleal, también se constata que, a falta de un régimen armonizado relativo a estas, el objetivo del desarrollo de un mercado comunitario de la información y de las bases de datos sería imposible de conseguir. A ello se añade el hecho de que ese sector del ordenamiento se ocupa de la regulación de los mercados –en este caso, el de las bases de datos-, pero poco énfasis pone en todo lo relativo a objetivos que no puedan traducirse en términos económicos, que sí son efectivamente contemplados cuando la regulación se lleva a cabo desde la óptica de la propiedad intelectual. Así, difícilmente podrían ser regulados desde el punto de vista del Derecho de la competencia las posibles excepciones que se introduzcan a los derechos de propiedad intelectual con vistas a conseguir otras finalidades sociales, distintas de las comerciales, como pueden ser la educación, la investigación científica, la seguridad pública o la mera utilización para fines privados.

Por otra parte, a la hora de configurar esta regulación se tuvo muy presente un principio rector de la propiedad intelectual: el derecho de autor no protege ni las ideas ni la información, pues una protección de éstas iría en contra de las exigencias del desarrollo económico, social y cultural. De ahí la preocupación porque el derecho *sui generis* creado no fuese a constituir en la práctica, por una vía distinta, una restricción al libre acceso a la información y a su libre utilización (considerando 45º de la Directiva). Consciente de este peligro, el legislador europeo restringió la aplicación del nuevo derecho a los actos de utilización bien de la totalidad, bien de una parte sustancial del contenido, pero sin que la existencia de esta tutela suponga la creación de un nuevo derecho respecto de las obras, datos o elementos contenidos en esa base de datos, ni la ampliación de la protección a los meros hechos o datos (considerandos 45º y 46º de la Directiva).

Teniendo en cuenta este panorama internacional, y buscando, por un lado, eliminar la falta de uniformidad de las legislaciones nacionales, que entorpecían la libre circulación de bases de datos entre los distintos Estados miembros, y, por otro lado, crear las condiciones de protección suficientes y apropiadas para el desarrollo de una industria europea fuerte de bases de datos, el legislador europeo consideró que la mejor opción era la de modelar dos sistemas jurídicos de protección de las bases de datos: el tradicional derecho de autor y el nuevo derecho *sui generis*. Por tanto, a partir de entonces, existiría una dualidad de regímenes, que diferirían tanto en relación con los criterios de protección (objeto protegido, requisitos, sujeto titular) como, al menos formalmente, en el contenido material de los derechos (facultades del titular, límites o excepciones, plazo de protección). Así, por un lado, se armoniza a nivel europeo la protección autoral que los Estados miembros habrían de conceder a las bases de datos originales, estableciéndose unos criterios uniformes de originalidad, en los términos singulares en los que la Directiva configura esta exigencia; siendo ésta la primera vez que el legislador europeo consigue implantar un clima de homogeneidad en una materia en la que confluyen posturas nacionales sumamente discrepantes, derivadas de la existencia de dos tradiciones contrapuestas: la del derecho de autor o tradición continental y la del copyright o tradición anglosajona.

En la regulación de la protección autoral el legislador europeo parte de los mismos presupuestos que en su día sentara la *Supreme Court* estadounidense en el caso *Feist*. La propiedad intelectual no protege los datos y la información contenidos en la base de datos, pues éstos carecen de toda originalidad. Donde debe analizarse si existe originalidad o no es en los criterios de selección y disposición. Aunque el requisito de originalidad exigido pueda ser calificado como bajo, lo que en ningún caso va a quedar protegida es aquella selección o disposición que, por ser tan mecánica, obvia o común – como pueden ser la alfabética o la cronológica-, carezca del mínimo grado de originalidad.

Por otro lado, se crea un derecho sin precedentes en el ámbito internacional, el derecho *sui generis*, que, a diferencia de la propiedad intelectual tradicional, no protege la originalidad, sino la inversión realizada por quien fabrica una base de datos, muy en la

línea de los criterios de protección presentes en las doctrinas “*sweat of the brow*” y “*skill and labour*” americana y británica.³⁰

Con el derecho de autor se protege a aquellas bases de datos que son originales, en el sentido de poseer la organización de sus elementos cierta originalidad³¹. Dicha tutela recae exclusivamente sobre esa estructura original, esto es, sobre los criterios de selección y/o disposición de su contenido, pero no sobre el contenido en sí mismo considerado, siendo independiente de los derechos -de propiedad intelectual u otros- que sobre ese contenido pudieran subsistir.³² El titular de este derecho será el autor de la base de datos -de esa estructura- en cuestión, contemplando el legislador europeo el supuesto en el que dicho autor sea una persona física, pero previendo que, en caso de existir previsiones nacionales que consideren la posible autoría de las personas jurídicas, éstas van a seguir vigentes en relación con la autoría de las bases de datos.³³ Los derechos patrimoniales en los que tal protección autoral se traduce son los tradicionales derechos de explotación de todo derecho de autor,³⁴ teniendo también el mismo plazo de protección.³⁵ Con el fin de no menoscabar el acceso a la información contenida en la base de datos ni los derechos de los usuarios legítimos para utilizarla de “modo normal”, se regulan una serie de excepciones al derecho de autor de la base de datos,³⁶ y, para asegurar la imposibilidad de derogar por la vía contractual alguna de ellas, se declara su carácter imperativo o de *ius cogens*, asociándose la consecuencia de la

³⁰ Es innegable la mercantilización de los derechos de propiedad intelectual que la norma europea supuso, así como el carácter marcadamente empresarial de su régimen jurídico de protección, y, con ello, la despersonalización y el debilitamiento de la originaria razón de ser de los derechos de propiedad intelectual según la tradición continental. Sin embargo, ello no debe asombrar en exceso si se parte de la base de que, bajo el paraguas protector del derecho de autor, también se han venido a proteger obras de un marcado carácter utilitario -el programa de ordenador es el paradigma de ello-, resultando evidente el hecho de que la naturaleza utilitaria de una obra es directamente proporcional con la mercantilización del régimen jurídico de protección.

³¹ Artículo 3.1 y considerando 16º de la Directiva.

³² Artículo 3.2 y 13 y considerandos 15º, 18º, 26º y 27º de la Directiva.

³³ Artículo 4 de la Directiva. Por tanto, los legisladores nacionales tendrán un considerable margen de libertad a la hora de regular esta cuestión, así como en lo relativo a las obras colectivas y a la coautoría.

³⁴ Artículo 5 y considerandos 30º y 32º de la Directiva.

³⁵ Pues el considerando 25º de la Directiva remite a la regulación de la duración del derecho de autor contenida en la Directiva 93/98/CEE, de 29 de octubre de 1993, relativa a la armonización del plazo de protección del derecho de autor y de determinados derechos afines.

³⁶ Artículo 6 y considerando 35º de la Directiva.

nulidad de pleno derecho de todo pacto que sea contrario.³⁷ Por su parte, ante la imposibilidad de armonizar la cuestión, la configuración de los derechos morales del autor de la base de datos se deja en manos de las legislaciones de los Estados miembros.³⁸

Tal y como se ha expuesto, el derecho *sui generis* nace de la constatación de insuficiencia de la protección autoral en un mundo dominado por las nuevas tecnologías, en el que la copia y reordenación electrónica del contenido de una base de datos no se tratarían de actos cubiertos por el derecho de autor. Por eso se modeló un derecho *sui generis* que protegiese frente a las utilidades –“extracciones” y “reutilizaciones de la totalidad o de partes sustanciales”- del contenido –que no de la estructura ni de los elementos individualmente considerados (considerandos 45º y 46º de la Directiva)- de la base de datos (art. 7.2 y 7.5 y considerandos 41º y 42º de la Directiva), del que será titular aquella persona que tomase la iniciativa y asumiera el riesgo de efectuar las inversiones tendentes a la elaboración de la base de datos (considerando 41º de la Directiva). Esta protección se otorgará siempre y cuando exista una inversión sustancial en términos cuantitativos o cualitativos para la obtención, verificación o presentación del contenido de una base de datos (art. 7.1 y considerando 40º de la Directiva). Siendo estos conceptos relativos, luego se deben analizar a la luz del caso concreto, evaluación que corresponderá al órgano jurisdiccional nacional que resuelva del litigio, el cual, pese a gozar de la ayuda interpretativa que la jurisprudencia del TJ ha supuesto, tendrá una labor ciertamente dificultosa en algunos casos. En cuanto a las partes no sustanciales y a los elementos individuales que formen parte del contenido de la base de datos, su utilización por parte del usuario legítimo será libre (art. 8 y considerando 49º de la Directiva), siempre y cuando sobre éstos no recaiga ningún otro derecho –de propiedad intelectual o de cualquier otra naturaleza- que pueda impedir tal uso (art. 13 y considerandos 26º, 27º, 45º y 46º de la Directiva), con lo que se busca evitar el riesgo subyacente de que, para proteger la inversión de los fabricantes, se les acaben otorgando derechos exclusivos sobre el contenido de sus bases de datos, lo cual no sería acorde con la razón de ser de la Directiva, a saber, el desarrollo del mercado comunitario de la información, tutelando a los productores, pero sin menoscabar los derechos de propiedad intelectual que puedan proteger cada dato, ni los derechos de los usuarios, entorpeciendo así el progreso tecnológico y científico.

³⁷ Artículo 15 de la Directiva.

³⁸ Considerando 28º de la Directiva.

II. CONCEPTO DE BASES DE DATOS. ¿QUÉ ES Y QUÉ NO ES UNA BASE DE DATOS EN EL SENTIDO DEL ART.1 DE LA DIRECTIVA? ³⁹

En el art.1.2 de la Directiva se especifica qué tipo de recopilaciones podrán ser consideradas “bases de datos” a los efectos de la Directiva y, por ende, van a poder ser protegidas por el derecho de autor y/o por el derecho *sui generis*, siempre que en uno y otro caso cumplan los requisitos exigidos para ello. Esta disposición define las bases de datos como “(...) las recopilaciones de obras, de datos o de otros elementos independientes dispuestos de manera sistemática o metódica y accesibles individualmente por medios electrónicos o de otra forma”.⁴⁰

Originariamente, en su Propuesta inicial, la Comisión pretendía limitar la protección contenida en la futura Directiva a las bases de datos electrónicas, de manera que en el primer artículo de la Directiva propuesta (apartado 1º) se definía a las bases de datos como “colecciones de obras y otros materiales dispuestos, almacenados y accesibles por medios electrónicos”. Lo que dejaba la protección de aquellas bases de datos que, por no ser electrónicas, no entrasen en el ámbito de cobertura de las bases de datos sujeta – como hasta ese momento había estado – a la protección de los ordenamientos de cada Estado miembro, pero debiendo en todo caso ser acorde con lo dispuesto en el art.2.5 del Convenio de Berna. En la exposición de motivos que acompañó a la Propuesta inicial (apartado 3.1) se justificaba esta limitación del ámbito de aplicación en las características peculiares propias de las bases de datos electrónicas, como son su tendencia a ser exhaustivas y extensivas, así como sistemáticas y metódicas, por deberse su funcionamiento y sistemas de búsqueda a la labor realizada por programas de

³⁹ El concepto de “base de datos” –junto con la configuración del derecho *sui generis*– fue uno de los aspectos más discutidos en las negociaciones que dieron origen a la Directiva. Sobre las implicaciones prácticas derivadas de su consideración como concepto autónomo de Derecho europeo, Vid. S. LÓPEZ MAZA y G. MINERO ALEJANDRE, «El carácter equitativo de la compensación por copia privada. Comentario a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de octubre de 2010 (Caso Padawan)», Pe.i. *Revista de Propiedad Intelectual*, nº 36, 2010, pp. 95-98.

⁴⁰ En concreto, en el ordenamiento español esta definición se incorporó exclusivamente en el art. 12 de la LPI -creándose un nuevo apartado segundo-, pese a que dicho precepto solamente regula los derechos de autor sobre las bases de datos. Es por ello que el art.133 de la LPI, en sede de derecho *sui generis*, se remite a este art.12. Con ello se cumple la lógica comunitaria de tener una única definición, común a ambos tipos de protección. Sin embargo, no deben sacarse conclusiones erradas sobre el paralelismo de estas dos protecciones, de naturaleza divergente y que sólo tienen en común el objeto sobre el que despliegan sus efectos: las bases de datos.

ordenador.⁴¹ Lo que posibilitaba usos hasta ese momento impensables, al poderse compilar en una misma base de datos distintos tipos de obras –como las compuestas por imágenes y sonidos- perceptibles mediante más de un sentido. Pero lo que sobre todo justificaba la necesidad de protección de las bases de datos electrónicas era su vulnerabilidad respecto de los modernos modos de piratería disponibles en la emergente Sociedad de la Información, en donde el acceso digital, la reproducción por medios electrónicos y el archivo son muy fáciles, muy rápidos y poco costosos.⁴² Dadas las críticas vertidas en contra de ese restrictivo ámbito de aplicación de la Directiva, el Comité Económico y Social y el Parlamento Europeo aconsejaron hacer extensiva la protección a las bases de datos no electrónicas. Aunque los argumentos utilizados para tratar de convencer a la Comisión fueron múltiples y diversos, los verdaderos motivos de tal oposición no eran otros que las negociaciones llevadas a cabo con vistas a la adopción del futuro ADPIC, del que ya en diciembre de 1991 se conocía –si bien sólo como borrador- el texto de su futuro art.10.2, en donde la protección de las bases de datos se configuraba con independencia de la forma de éstas, esto es, tanto en el caso de las bases de datos electrónicas como también de las no electrónicas. La razón era clara: limitar la protección exclusivamente a las bases de datos electrónicas –por muy innovadoras que en aquellos momentos pudieran parecer- sería cerrar puertas a los desarrollos tecnológicos futuros, y excluir radicalmente aquellos nuevos tipos de bases de datos que, fruto de la Sociedad de la Información, puedan surgir de la mano de técnicas novedosas distintas a la electrónica.⁴³ Teniendo en cuenta todo ello, el Consejo introdujo en su Posición Común dos novedades tendentes a superar el desacierto de la Comisión. Por un lado, ya en el art.1.1 de la Directiva se declararía que la protección jurídica prevista en ésta se refiere a “las bases de datos, sean cuales fueren sus formas”. Por otro lado, y por si se pudiera albergar aún algún tipo de duda, en el considerando

⁴¹ Razones por las cuales éstas no encajaban habitualmente en los requisitos exigidos para su protección por el derecho de autor en el Convenio de Berna y en las legislaciones nacionales que algo establecían al respecto, en donde sistemáticamente se requería como criterio especial de originalidad que tales bases de datos constituyeran, en atención a los criterios de selección o disposición de sus contenidos, creaciones intelectuales. Así aparece justificado especialmente en los apartados 3.1.8-3.1.10 de la exposición de motivos de la Propuesta inicial.

⁴² Apartado 3.1.11 de la Exposición de Motivos de la Propuesta inicial.

⁴³ Si bien la intención de la Comisión fue justo la contraria, no se dio cuenta entonces de las repercusiones negativas que para la protección futura de las bases de datos a nivel europeo pudiera tener limitar el ámbito de aplicación de la Directiva a las bases de datos electrónicas.

14º se aclararía la conveniencia de “hacer extensiva la protección prestada por la presente Directiva a las bases de datos no electrónicas”.⁴⁴

En cuanto al posible contenido de la base de datos, el actual art.1.2 de la Directiva habla de “obras, datos o de otros elementos”. Esta redacción no siempre fue así. En su Propuesta inicial la Comisión definía las bases de datos como colecciones de “obras o elementos” (art.1.1), si bien explicaba en su considerando 6º que éste se trataba de un concepto amplio que incluía, por ejemplo, “las colecciones formadas por secuencias de sonidos, imágenes, figuras, hechos, *datos* o bien por la combinación de todos ellos”. Sin embargo, el Parlamento Europeo propuso la enmienda de esta definición, de manera que ya en el primer precepto de la Directiva se dejase claro –sin tener que acudir para ello a la interpretación de este artículo a la luz del correspondiente considerando- que por base de datos también se entendían las colecciones de datos. Sin duda alguna el Parlamento Europeo quiso hacer suya la intención presente en el futuro acuerdo ADPIC, y en el que en su día se planeaba como Borrador del Protocolo al Convenio de Berna, más tarde adoptado en la forma de Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre el derecho de autor. Esta idea fue hecha suya por la Comisión en su Propuesta modificada de Directiva.

Otro de los aspectos discutidos en torno a la cobertura del concepto de base de datos fue la cuestión de si una obra individualmente considerada o si la fijación de sonidos e imágenes podían constituir, *per se*, una base de datos, dada la amplitud de la definición de ésta. Ya que por “otros elementos” se podían entender los sonidos y las imágenes, también era perfectamente viable pensar que una obra musical, que no es otra cosa que la ordenación y disposición de una secuencia de sonidos, así como el soporte en el que ésta quedase almacenada, podía constituir una base de datos a los efectos de la Directiva, gozando de protección como obra musical y como base de datos. Del mismo modo, se podía pensar en esta doble protección en relación con la fijación de tal secuencia musical, en cuyo caso el productor de dicho fonograma gozaría, al mismo tiempo, de la protección del derecho conexo como productor musical –o del *copyright* en el Reino Unido e Irlanda- y, adicionalmente, de la protección del derecho de autor y del derecho *sui generis*.

⁴⁴ Además de las consideraciones expuestas, el legislador europeo llegó al convencimiento de que, en principio, la misma originalidad y la misma inversión pueden darse en ambos tipos de bases de datos.

Tales interpretaciones supondrían dar una doble e innecesaria protección bajo el manto de la suma de dos regímenes de la propiedad intelectual, lo que resultaba absurdo y superfluo. El Consejo se dio cuenta de ello, razón por la cual optó por introducir en la Posición Común varias modificaciones que tuvieran por efecto limitar el vasto concepto de base de datos, quedando patente tanto en el art.1.2 como en el considerando 17º -que aclara la interpretación del primer precepto- que se exige que los elementos que formen parte del contenido de la base de datos estén “dispuestos de forma sistemática” y sean “accesibles individualmente”. A lo que se añade que “ello implica que la fijación de una obra audiovisual, cinematográfica, literaria o musical como tal no forma parte del ámbito de aplicación de la presente Directiva”. De ello se deduce que ni la fijación de una obra ni la obra en sí van a poder ser consideradas individualmente como bases de datos a los efectos de la Directiva, ya que las partes en que cabe descomponerlas carecen de independencia entre sí y no son -racionalmente- accesibles de manera individual.

Asimismo, en el supuesto específico de los CD musicales, se optó por clarificar de forma separada su exclusión (considerando 19º), con el fin de evitar cualquier tipo de confusión. Así, un CD musical quedará protegido, en su caso, como fonograma, por la vía de los derechos conexos –derechos del productor-, pero no recibirá adicionalmente, como base de datos, la protección autoral ni la del derecho *sui generis*. Sin embargo, el uso en este considerando del adverbio “*normalmente*” a la hora de excluir a los CD musicales del ámbito de protección de la Directiva puede interpretarse en el sentido de que el legislador europeo quiso indicar que, excepcionalmente, una compilación de música en formato CD podría quedar protegida por el derecho de autor si cumple con el requisito de la originalidad exigido por el art.3.1 de la Directiva o, en su caso, por el derecho *sui generis*, de cumplir con la exigencia de la inversión sustancial prevista en el art.7.1—cosa que se producirá solamente en aquellos supuestos excepcionales en los que la inversión empleada sea muy superior a la destinada habitualmente a la producción de un CD-. Se deja pues la cuestión en manos de los órganos jurisdiccionales, que, caso por caso, deberán decidir. La intención del legislador europeo es fácilmente deducible si se tiene en cuenta la similitud técnica existente entre el formato del CD musical y el del CD-ROM, y el hecho de que este último sí esté, junto con el CD-i, expresamente incluido en la aclaración que el considerando 22º hace acerca de los dispositivos en los

cuales pueden quedar incluidas las bases de datos que gozan de la protección prevista en la Directiva.⁴⁵

El concepto “base de datos” configurado en la Directiva es un término genérico que no tiene la capacidad para determinar, *per se*, la protección bajo alguno de los dos regímenes contenidos en aquélla. De manera que no todo lo que encaje en ese concepto de base de datos va a gozar de la tutela otorgada por la norma europea. La protección solamente se aplicará respecto de la base de datos que, además, cumpla el requisito de la originalidad de los criterios de selección o disposición de su contenido previsto en el art.3.1 (protección del derecho de autor) y/o cuya obtención, verificación o presentación de su contenido represente una inversión sustancial en el sentido del art.7.1 – (tutela del derecho *sui generis*).

Según el art.1.2 de la Directiva, los posibles contenidos de la colección que forma la base de datos pueden ser bien obras, bien datos o bien otros elementos. De la lectura conjunta del art.1.1 y del considerando 17º se deduce que el contenido de una base de datos puede ser amplísimo y no es necesario que sea homogéneo, sino que va a poder comprender obras, datos y/o elementos de distintas características y naturaleza.⁴⁶

En cuanto a las “obras”, la determinación precisa de lo que deba considerarse por éstas se deja a los Estados miembros, si bien dicha discrecionalidad estatal carece de relevancia, pues incluso aquellos elementos que desde el punto de vista del ordenamiento nacional no sean constitutivos de “obras” en un sentido técnico –como puede ser, en el caso español, la mera fotografía, que no cumpla el requisito de la originalidad exigido para poder calificarse como obra fotográfica- sí van a caer en el ámbito de la aplicación de la Directiva bajo la naturaleza de “otros elementos”.

⁴⁵ Tal distinción se debe –como no podía ser de otra manera- al *lobby* realizado por poderosas empresas que hasta ese momento gozaban de la titularidad de determinados derechos afines –que se traduce en una protección mucho menor que la otorgada por el derecho de autor- con el fin de hacerse con la protección autoral “por la puerta de atrás”, mediante la protección regulada en la Directiva.

⁴⁶ De ahí que, según M.A.ESTEVE PARDO, la Directiva pueda aplicarse a los productos y obras multimedia, siempre que en unos u otras concurren las condiciones enumeradas en el art.1.2 de la Directiva para poder ser considerados bases de datos; y ello sin perjuicio de que se apliquen las normas reconocidas en su caso por la legislación de un Estado miembro relativas a la teledifusión de programas audiovisuales (considerando 59º). Vid., M.A.ESTEVE PARDO, “La obra multimedia en la legislación española”, Aranzadi, 1997, pp.147.ss.

El término “datos” es solamente un ejemplo de esos “otros elementos”, si bien es un concepto de fronteras difusas y de carácter prácticamente omnicomprendivo, al abarcar todo tipo de hechos e informaciones.

Por su parte, el término “elementos” debe ser interpretado ampliamente, a la luz de lo previsto en el considerando 17º, que, de manera meramente ejemplificativa, habla de “materiales tales como textos, sonidos, imágenes, cifras, hechos y datos”. La amplitud del concepto abarca cualquier campo o dominio imaginable -a pesar de que lo primero que venga a la mente al hablar de bases de datos sean series de números, cantidades o fechas-, siendo prueba de ello la mención que se hace en el considerando 10º a “todos los sectores del comercio y de la industria”, habiendo sido puesto de manifiesto por el Tribunal de Justicia, en relación con listas de eventos deportivos.⁴⁷

El primer requisito exigido por el art.1.2 de la Directiva en relación con el concepto de base de datos es el de que esos elementos que forman parte de su contenido tengan un carácter independiente. Con carácter general, el TJ viene describiendo estos elementos independientes como aquellos “elementos separables unos de otros sin que resulten afectado el valor de su contenido informativo, literario, artístico, musical u otro”.⁴⁸

Por su parte, el requisito de la disposición “de manera sistemática o metódica” supone trazar una línea entre el concepto de base de datos y lo que sería una acumulación de datos arbitraria, desestructurada y sin orden alguno. Esta exigencia supone que la disposición de los contenidos debe haberse hecho obedeciendo algún criterio anteriormente fijado, pero sin que tal criterio esté sujeto a ningún tipo de exigencia –ni

⁴⁷ Refiriéndose el TJ a “*la voluntad del legislador comunitario de atribuir al concepto de base de datos, a efectos de la Directiva, un alcance amplio, al margen de considerandos de orden formal, técnico o material*”. Interpretación amplia que es posible porque “*de la Directiva se desprende que la especificidad del concepto de base de datos (...) reside en un criterio funcional*” y ello porque “*la protección jurídica que establece dicha Directiva tiene por objeto fomentar el desarrollo de sistemas que desempeñan una función de almacenamiento y de tratamiento de la información, tal y como resulta de los considerandos 10º y 12º*”. Vid. STJ de 9 de noviembre de 2004, *Fixtures Marketing Ltd y OPAP*, C-444/02, ff.20, 23, 27 y 28.

⁴⁸ Vid. STJ *Fixtures Marketing Ltd y OPAP*, cit., f.29. Así, para el caso concreto del litigio principal, el TJ concluyó que “*la fecha, el horario y la identidad de los dos equipos correspondientes a un partido de fútbol están incluidos en el concepto de elementos independientes en el sentido del art.1.2 de la Directiva en la medida en que tienen un valor informativo autónomo*” (f.33).

lógica, ni artística, ni estética.⁴⁹ De acuerdo con el TJ este carácter sistemático o metódico supone “*un plan o modo de clasificación, sea de la naturaleza que sea, que permita la localización de cualquier elemento independiente contenido en su seno*”.⁵⁰

El último requisito exigido por el art.1.2 de la Directiva es el de que los elementos contenidos en la base de datos sean “accesibles individualmente”, exigencia esta que refuerza el carácter “independiente” que han de tener los elementos.⁵¹ El TJ parece haberse olvidado en sus resoluciones de la existencia de este requisito, pues no se refiere a él. Doctrinalmente se considera que esta laguna en la interpretación del TJ se puede deber a que el requisito de la “accesibilidad independiente”, además de estar estrechamente vinculado al requisito de la organización sistemática -al que sí ha prestado especial atención el TJ- es el requisito más ambiguo de todos los contenidos en esa definición. De ahí que la doctrina abogue por una interpretación flexible del mismo, dada la dificultad de considerar la existencia de un sistema de acceso individualizado a una información que no suponga necesariamente el acceso a otras piezas de información de la base de datos en cuestión, que estén directamente vinculadas a ese dato concreto.⁵²

Tal acceso individual puede realizarse “por medios electrónicos o de otra forma”. La expresión “o de otra forma” fue añadida al requisito originariamente exigido por la propuesta inicial, como no podía ser de otra manera si lo que se pretendía era dar cabida dentro de la protección configurada por la Directiva tanto a las bases de datos

⁴⁹ De hecho, el recurrir a la lógica como criterio de ordenación o disposición del contenido suele implicar el incumplimiento del requisito de la originalidad del criterio de selección y disposición, requisito exigido para el otorgamiento de la protección autoral.

⁵⁰ Vid. STJ *Fixtures Marketing Ltd y OPAP*, cit., ff.30 y 31.

⁵¹ Este carácter también se fue perfilando a medida que avanzaban las negociaciones para la adopción de la Directiva, pasando de exigirse –en la propuesta inicial- la accesibilidad al contenido de la base de datos a requerirse –en la redacción definitiva de la Directiva- que tal acceso fuera individual, a cada uno de los elementos por separado. Esta exigencia refuerza aún más los ya de por sí bastante poderosos argumentos a favor de una interpretación que excluya una obra *per se* o una parte o elemento de ésta –como son los sonidos individuales- del concepto de base de datos, en el sentido del considerando 17º.

⁵² Vid. E. DERCLAYE, “*The Court Of Justice Interprets the Database Sui Generis Right For The First Time*”, *European Law Review*, 2005, 30(3), pp.420-430.

N. SANJUAN pone como ejemplo de este hecho lo que ocurre con los directorios telefónicos, “en los que el acceso a un número de teléfono también supone el acceso a la dirección de la persona o entidad listada”. Vid. N. SANJUAN, “*Derecho sui generis sobre bases de datos: análisis sobre la jurisprudencia comunitaria. Caso Fixtures y British Horseracing*”, *Revista de propiedad intelectual*, pe.i., nº 22, 2006, pp.63-104, (82-83).

electrónicas como a las no electrónicas.⁵³ Este requisito tiene el aliento de ser tecnológicamente neutral, en el sentido de que comprende los supuestos en los que el contenido de la base de datos es accesible electrónicamente, pero también aquéllos en los que el acceso se realiza por otros medios, producto de las nuevas tecnologías, como pueden ser los novedosos procedimientos electroópticos y electromagnéticos y los que en el futuro se puedan crear, así como aquellos otros supuestos en los que el acceso al contenido se realiza por medios tradicionales.⁵⁴

Respecto a la regulación dada por la Directiva a los programas de ordenador utilizados en la fabricación o en el funcionamiento de la base de datos, la doctrina es bastante crítica, siendo éste, casi con toda seguridad, el tema más discutido y peor regulado a nivel europeo del campo de la propiedad intelectual –dada su complejidad y la falta de acuerdo, y, por ello, la vaguedad y ambigüedad de la norma europea-. En torno a esta cuestión se deben tener en cuenta dos extremos. Por un lado, de acuerdo con el considerando 20º, *“la protección prevista en la presente Directiva podrá aplicarse igualmente a los elementos necesarios para el funcionamiento o la consulta de algunas bases de datos como el Thesaurus y los sistemas de indización”*.⁵⁵ Sin embargo, por otro lado, el art.1.3 de la Directiva excluye expresamente de la protección regulada en ésta a *“los programas de ordenador utilizados en la fabricación o el funcionamiento de bases de datos accesibles por medios electrónicos”*, y ello porque, según el considerando 23º, tales programas de ordenador *“seguirán protegidos por la Directiva 91/250/CEE del Consejo, de 14 de mayo de 1991, sobre la protección jurídica de los programas de ordenador”*, reiterándose en el art.2 de la Directiva sobre bases de datos que *“la presente Directiva se aplicará sin perjuicio de las disposiciones comunitarias*

⁵³ Es por ello que E. DERCLAYE considera que este añadido es redundante y que hubiera sido preferible prescindir de ella, pues ya quedaba suficientemente claro que toda base de datos, sea electrónica o no, queda cubierta por la Directiva, de cumplir con el resto de los requisitos exigidos. Vid. *“The Legal Protection of Databases. A Comparative Analysis”*, 2008, pp.65.ss, especialmente p. 67.

⁵⁴ Ello hace que se pueda albergar bajo el mismo concepto de base de datos tanto la colección de obras exhibidas en un museo como la recopilación de archivos en los que tales obras aparecen digitalizadas en la página web de la correspondiente institución cultural.

⁵⁵ Esta enunciación es meramente ejemplificativa – y prueba de ello es el uso del adverbio “como”-, pudiendo existir otros elementos que cumplan tal función, tales como las referencias cruzadas, muy habituales en bases de datos de tipo técnico –así, por ejemplo, las jurídicas-, siendo su labor la de hacer más eficiente la búsqueda del usuario de la base de datos.

relativas a (...) la protección jurídica de los programas de ordenador”.⁵⁶ Por tanto, a la luz de la divergente regulación que se otorgará según que el supuesto concreto pueda ser calificado de “elemento necesario para el funcionamiento o la consulta” o como “programa de ordenador utilizado en la fabricación o funcionamiento”, la delimitación de una y otra categoría es una cuestión clave.

Se puede afirmar que la jurisprudencia del TJ, mediante el empleo de un criterio interpretativo funcional, basado en la propia finalidad de la Directiva –fomentar la creación y protección de sistemas de almacenamiento de datos-, ha proporcionado una noción amplia de “bases de datos”. Si bien, como posteriormente se expondrá, ello se ve compensado con la postura restrictiva adoptada a la hora de interpretar los requisitos necesarios para conceder el derecho *sui generis*. Así, en la generosa definición de bases de datos contemplada en el art.1.2 de la Directiva, completada con el art.1.1 y los considerando 13º y 14º, en donde se comprenden tanto las bases de datos en formato electrónico como aquellas contenidas en cualquier otro soporte –papel o “de otra forma”-, cabe subsumir también, a día de hoy, muchos de los instrumentos propios de Internet, como son las *bases de datos en la red*–esto es, las bases de datos *on-line* y las *bases de datos de la red*,⁵⁷ entre las que se encuentran muchos *sitios web*,⁵⁸ incluso *páginas web con enlaces o hipervínculos*,⁵⁹ los *foros de noticias y de debate*, muchas de las actuales *redes sociales*, e incluso *los resultados de algunos buscadores de Internet*, si bien todo ello, claro está bajo ciertas condiciones.⁶⁰

⁵⁶ Estos programas de ordenador no tienen unos caracteres distintos a lo que técnicamente recibe la calificación de programa de ordenador: son secuencias de instrucciones destinadas a ser utilizadas en un sistema informático para realizar una función o para obtener un resultado determinado, están escritas en uno de los lenguajes estándares de programación y se expresan mediante un código objeto y en un código fuente.

⁵⁷ Para un análisis extenso, Vid. S.CÁMARA LAPUENTE, “Protección jurídica de las bases de datos en Internet”, en *Régimen jurídico de Internet*, CREMADES, ILLESCAS y FERNÁNDEZ-ORDÓÑEZ (coord.), La Ley, Madrid, 2002, pp. 1588-1594; así como, del mismo autor, “Authors And Users In The Cyberspace. A Survey On Intellectual Property And The Internet From Spanish And European legal system”, en *Global Jurist Frontiers*, 2004, pp. 20.ss.

⁵⁸ Vid., en la jurisprudencia europea, STJ de 9 de octubre de 2008, *Directmedia Publishing GmbH y Albert-Ludwigs-Universität Freiburg*, C-304/07; y, en la jurisprudencia española, SAP de Alicante, sección 5ª, de 2 de octubre de 2000 y STS de 30 de enero de 2008 (RJ 2008, 1691), que confirma la anterior.

⁵⁹ Vid. SAP de Madrid, sección 14ª, de 29 de julio de 2005 (JUR 2005, 210736), sobre medidas cautelares en un supuesto de plagio de enlaces.

⁶⁰ Respecto a los buscadores, S.CÁMARA LAPUENTE afirma que la respuesta debe ser similar a la cuestión de si una base de datos generada por ordenador merece protección por la propiedad intelectual,

CAPÍTULO SEGUNDO. DERECHO *SUI GENERIS*

I. EL OBJETO DEL DERECHO *SUI GENERIS*: “INVERSIÓN SUSTANCIAL EN LA OBTENCIÓN, LA VERIFICACIÓN O LA PRESENTACIÓN DEL CONTENIDO DE LA BASE DE DATOS”

1. CUESTIONES PRELIMINARES.

El concepto de derecho *sui generis* presente en la Directiva dista mucho de parecerse a aquél que originariamente se preveía en la Propuesta inicial presentada por la Comisión.⁶¹ En esa Propuesta no se decía de una manera clara -ni tampoco de su regulación así podía deducirse- que el objeto de protección del derecho *sui generis* fuese la inversión realizada por el fabricante de la base de datos. La protección propuesta por la Comisión contra las extracciones y reutilizaciones “desleales” se refería a la base de datos o a parte de ésta así como al contenido o a partes de éste, pero dicha protección solamente se predicaba cuando tales contenidos no estuviesen ya protegidos ya por el derecho de autor o por otros derechos de propiedad intelectual. En tal Propuesta inicial el derecho *sui generis* aparecía configurado de tal manera que sólo podía ejercitarse con finalidades de tipo comercial. Para evitar la posible aparición de monopolios en la industria de la información –así como con la finalidad de establecer una regulación equilibrada que tuviera en cuenta los varios intereses sociales afectados- se preveían una serie de licencias obligatorias a cargo del titular del derecho *sui generis*.⁶²

de manera que el hecho de no tratarse de lo que de manera tradicional es considerado una creación intelectual, por no tener un creador que sea persona física, no impide que los buscadores puedan ser protegidos por el derecho *sui generis*, teniendo en cuenta que la finalidad de este derecho es la de proteger la inversión destinada a la obtención, verificación o presentación de las obras, datos u otros elementos que conformen el contenido de algo que puede ser calificado como una base de datos. Eso sí, para gozar de tal protección se deberá probar que su producción fue el resultado de una efectiva inversión sustancial, para lo cual puede ser muy significativo, entre otros extremos -como pueden ser el tiempo empleado en la verificación de tales contenidos o los acuerdos onerosos a los que dicho buscador tuvo que llegar con respecto de otros buscadores o de determinadas páginas web, etc.-, el valor del programa de ordenador capaz de generar los resultados producidos por el buscador, programa que tuvo que ser adquirido por esa persona que pretende generar el buscador. Así, de considerarse una base de datos protegida por el derecho *sui generis* los resultados de ese buscador, el titular de tal derecho será aquel que cumpla con las condiciones que, según el considerando 41º de la Directiva, caracterizan a un fabricante, que será presumiblemente aquel que puso en funcionamiento y gestiona ese buscador. Vid., “*Authors And Users...*”, *cit.*, pp.20.ss. En contra, M.A. BOUZA LÓPEZ, “*El derecho sui generis del fabricante de bases de datos*”, Colección de Propiedad Intelectual, Madrid, 2001, p16.

⁶¹ COM (92) 24 final – SYN 383, 13 de mayo. DOCE C 156, de 23 de junio de 1992. pp. 4-10.

⁶² Arts.2.5 y 8 de la Propuesta inicial.

Posteriormente, siguiendo las enmiendas del Parlamento Europeo,⁶³ la Comisión configuró el derecho *sui generis* como una protección en contra de las extracciones o reutilizaciones no autorizadas, con lo que se dejaba de dar pie a cualquier tipo de confusión con la regulación de la competencia desleal, a la vez que se clarificaba, en cierta medida, la naturaleza de este nuevo derecho.⁶⁴

La Posición Común adoptada por el Consejo infundió altas dosis de claridad a esta regulación del derecho *sui generis*.⁶⁵ Por primera vez se hace patente que el objeto de protección de este derecho es la inversión sustancial realizada por el fabricante para la elaboración de la base de datos, lo cual supuso una serie de cambios necesarios frente a la regulación propuesta hasta el momento. En primer lugar, se eliminó la exigencia de un propósito comercial para la aplicación del derecho *sui generis*. En segundo lugar, se restringió la extensión del este derecho al uso de la totalidad o de una parte sustancial del contenido de la base de datos, pues normalmente el uso de una parte no sustancial no supone un perjuicio a los intereses legítimos del fabricante, ni va en detrimento de la normal explotación de la base de datos.⁶⁶ Esta limitación de la extensión del derecho *sui generis* hizo que las licencias obligatorias antaño formuladas por la Comisión dejaran de ser necesarias, razón por la cual el Consejo decidió prescindir de ellas.⁶⁷

Tras las diversas modificaciones expuestas, cabe afirmar que el derecho *sui generis* protege la forma no original –de ser original, ésta caería bajo la protección del derecho de autor– en que la base de datos proporciona el acceso a sus contenidos; pero tal protección no se extiende al contenido de la base de datos individualmente considerado, el cual puede, bien estar protegido por otros derechos, bien ser de libre utilización. Por tanto, lo que el derecho *sui generis* tutela respecto del contenido de la base de datos es la suma de esas obras, datos o elementos dispuestos de una determinada manera. Es importante tener en cuenta este aspecto, que es consecuencia del principio general según

⁶³ DOCE C 194 de 19 de julio de 1993, pp.144-152.

⁶⁴ Art.10.1 de la Propuesta modificada, que se explicaba en la página 6ª de la memoria que acompañaba dicha Propuesta. DOCE C 308 de 15 de septiembre de 1993, pp.1-17.

⁶⁵ DOCE C 1998 de 30 de octubre de 1998, pp.14-22.

⁶⁶ Párrafo 14.b) de la Posición Común.

⁶⁷ Párrafo 15 de la Posición Común.

el cual la propiedad intelectual no protege ni la información ni las ideas. Luego el derecho *sui generis* en ningún caso podrá ser interpretado como la capacidad del fabricante para poner límites a la libre utilización por terceros de esa información contenida en la base de datos.

2. DELIMITACIÓN DEL CONCEPTO DE “INVERSIÓN SUSTANCIAL EN LA OBTENCIÓN, LA VERIFICACIÓN O LA PRESENTACIÓN DEL CONTENIDO DE LA BASE DE DATOS”.

La inversión sustancial no es sólo el “objeto de protección” del derecho *sui generis*, como resalta el epígrafe del art.7 de la Directiva, sino que se trata además de la exigencia para el nacimiento de este derecho. Así, una inversión que se pueda caracterizar, cualitativa o cuantitativamente, como sustancial viene a sustituir, en relación con el derecho *sui generis*, el requisito de la originalidad tradicionalmente exigido en relación con el derecho de autor.

A) “Inversión”

Invertir significa emplear unos medios para conseguir un objetivo –en este caso, para la fabricación de una base de datos determinada-. Los recursos empleados pueden ser de diversa naturaleza. Así, entre los enumerados con carácter meramente enunciativo en el considerando 7º de la Directiva se encuentran los medios económicos, los recursos humanos y los equipos técnicos. Si bien parece que hubiera sido suficiente con referirse a los recursos económicos, dado que todo uso de medios técnicos y humanos se puede traducir en términos económicos –el salario de los empleados, el precio de los equipos...-, la explícita enumeración de estos otros dos tipos de recursos hace que las inversiones que no puedan ser fácilmente entendidas como tales desde un punto de vista económico también queden comprendidas en el concepto de “inversión” de cara a determinar la posible protección por el derecho *sui generis*. De ahí que el considerando 40º declare que la inversión puede consistir no sólo en la aplicación de medios financieros, sino también –se utilizan los adverbios “y/o”, luego la utilización puede ser cumulativa o alternativa- en el “empleo de tiempo, esfuerzo y energía”. En general, todo tipo de recurso –económico o no- va a ser tenido en cuenta, siempre que el fabricante pueda demostrar su existencia, de cara a determinar si en el caso concreto se cumple o no el requisito de la “inversión sustancial”.

Desde esta misma lógica debe interpretarse el considerando 39º, de manera que la referencia que en él se hace a las “inversiones económicas y de trabajo” no puede ser entendida en el sentido de excluir una inversión en la elaboración de una base de datos que en un primer momento pueda tener un carácter meramente personal o privado –así, la recopilación de obras, datos u otros elementos que una persona hace sin fin comercial o económico alguno, en su tiempo libre o como mera afición-, y posteriormente se decida su explotación como base de datos. Tal referencia debe tener un carácter de *numerus apertus*, como así lo tienen otras muchas enumeraciones contenidas en la Directiva, pues no existe razón objetiva alguna para distinguir, de cara a su protección por el derecho *sui generis*, entre una inversión de carácter profesional y otra de carácter privado.

Es al fabricante –o a su causahabiente- a quien corresponde la carga de probar la inversión sustancial exigida por el art.7.1 de la Directiva. Mientras que la demostración de los factores humanos –tiempo, esfuerzo, energía- puede resultar más difícil cuando no medie un contrato en el que éstos se cuantifiquen expresamente, la inversión financiera es mucho más sencilla de probar. Para ello resulta muy aconsejable llevar una detallada contabilidad de todos los recursos empleados en la fabricación de la base de datos, para facilitar la prueba en caso de conflicto.⁶⁸

B) “En la obtención, la verificación o la presentación del contenido de la base de datos”. Análisis de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.

Para su protección por el derecho *sui generis*, la inversión sustancial debe haberse realizado por el fabricante de la base de datos en la obtención, en la verificación o en la presentación del contenido de ésta. Por tanto, la inversión, para ser merecedora de tutela, debe destinarse a alguna de estas tres actividades –teniendo esta enumeración el carácter de *numerus clausus*, como se deduce del análisis de la jurisprudencia que se

⁶⁸ El demandante, titular del derecho *sui generis* presuntamente infringido, no tiene la obligación de probar la inversión –o falta de ella- del presunto infractor. Sin embargo, la demostración por el demandado de la existencia de inversión sustancial propia y autónoma podrá contribuir a enervar la acción; así como su falta de demostración, unida a la prueba de otros aspectos –como pueden ser las similares características presentes en las dos bases de datos o la falta de prueba de un origen independiente, de fuentes distintas de las de la base de datos del demandante- colocarán al demandado en una difícil situación.

expondrá a continuación-, pero no se exige que tenga que emplearse de manera cumulativa en todas ellas.

Dado el tenor literal del art.7.1 de la Directiva y la interpretación que de ella ha hecho el TJ, parece que el legislador europeo optó por excluir del objeto de la inversión sustancial los gastos empleados en la comercialización o la distribución de copias de la base de datos, así como los gastos en publicidad.

a) “Obtención”

El término *obtención* se refiere al contenido de la base de datos -no a la base de datos como tal, eso es, a su estructura-. Según el considerando 39º, incluye las acciones de búsqueda y recopilación de tal contenido.⁶⁹

El TJ ha sido tajante a la hora de interpretar el concepto de obtención, declarando que la actividad consistente en la *obtención* de datos debe distinguirse de aquella que se trata de la *creación* de tales datos. Sólo la inversión que se haya realizado para obtener datos ya existentes, y no aquella inversión hecha para crearlos, va a ser estimada a los efectos de su protección por el derecho *sui generis*.^{70 71} Con ello, el TJ hacía suya, con las

⁶⁹ Sin embargo, se deben evitar interpretaciones de este requisito que, por excesivamente amplias, resulten absurdas. Así, podría considerarse que la mera búsqueda y recopilación de contenidos, cuando supongan una inversión sustancial, serían protegibles en base al art.7.1 de la Directiva, sin tener que exigirse que tal contenido buscado y recopilado haya sido dispuesto de manera que conforme una base de datos en el sentido del art.1.2 de la Directiva. Sin embargo, tal contenido no podría gozar de la tutela del derecho *sui generis* hasta que no quedase configurado como una base de datos por cumplir las características exigidas en el art.1.2 de la Directiva, pues este precepto tiene un carácter preliminar frente al resto de la regulación prevista en la norma europea. Además, partiendo del principio de que el derecho *sui generis* no puede ser interpretado de tal manera que venga a constituir en la práctica una restricción al libre acceso a la información y a su libre disposición, no tendría sentido alguno proteger con un derecho exclusivo a esa mera acumulación de contenidos.

⁷⁰ Tales afirmaciones forman parte de una jurisprudencia constante desde la STJ de 9 de noviembre de 2004, *The British Horseracing Ltd y otros y William Hill Organization Ltd*, C-203/02, (ff.38-42). Vid., Sentencias de 9 de noviembre de 2004 *British Horseracing Board*, C-203/02; *OPAP*, C-444/02 (ff.40-42); STJ de 9 de noviembre de 2004, *Fixtures Marketing Ltd y Oy Veikkaus Ab*, C-46/02, (ff.32-34); STJ de 9 de noviembre de 2004, *Fixtures Marketing Ltd y Svenska Spel AB*, C-338/02, (ff.21-24).

⁷¹ Llama la atención el hecho de que, habiendo puesto el legislador europeo tanto esmero por utilizar en la Directiva unos conceptos novedosos, alejados del lenguaje propio de la propiedad intelectual, use ahora el TJ el término “creación”, generalmente empleado para hacer referencia al objeto protegido mediante derechos de autor, como sinónimo de “obra”. No se explica por qué no recurrió a otros vocablos, como podía haber sido el de “producción”, en unos casos, o “elaboración”, en otros.

limitaciones que veremos, la teoría *spin-off* o del producto derivado, que la jurisprudencia holandesa venía manejando para reducir la cobertura de protección del derecho *sui generis*, excluyendo la aplicación de dicha tutela a aquellas bases de datos que fueran el producto de otra actividad –la verdadera actividad principal, distinta de la elaboración de bases de datos- del fabricante de dicha base de datos. Así, en base a esta doctrina, el derecho *sui generis* sólo puede proteger las bases de datos que sean objeto principal de la actividad de sus fabricantes, y no aquellas otras que hayan sido creadas de manera automática como productos secundarios derivados de la actividad principal de su creador.

El TJ justifica esta jurisprudencia en el propósito técnico perseguido por el legislador europeo con la adopción de la Directiva. Así, declara que *“el concepto de inversión destinada a la obtención del contenido de una base de datos debe entenderse en el sentido de que designa los recursos consagrados a la búsqueda de los datos ya existentes y a su recopilación en la base de datos de que se trate, con exclusión de aquellos recursos utilizados para la propia creación de los datos. En efecto, la finalidad de la protección que concede el derecho sui generis que establece la Directiva es fomentar la implantación de sistemas de almacenamiento y tratamiento de la información ya existente, y no la creación de datos que puedan ser recopilados ulteriormente en una base de datos”* –objetivo legislativo que se plasma en los considerandos 9º, 10º y 12 de la Directiva-.⁷²

El TJ comparte el argumento esgrimido por la Abogado General C.Stix-Hackl, según el cual en todas las versiones lingüísticas, sin perjuicio de pequeñas variaciones, el significado ordinario del término “obtención”, en contraste con palabras como “generación” o “creación”, se refiere a un material ya existente-.⁷³

⁷² Además, claro está, del propósito material del legislador europeo de remover los obstáculos que para el mercado interior suponían las considerables diferencias entre las regulaciones vigentes en los distintos Estados miembros. STJ de 9 de noviembre de 2004, *Fixtures Marketing Ltd y Oy Veikkaus Ab*, C-46/02, (ff.33-34); STJ de 9 de noviembre de 2004, *The British Horseracing Ltd y otros y William Hill Organization Ltd*, C-203/02, (ff.30-31); STJ de 9 de noviembre de 2004, *Fixtures Marketing Ltd y Svenska Spel AB*, C-338/02. (ff.23-24); STJ de 9 de noviembre de 2004, *Fixtures Marketing Ltd y OPAP*, C-444/02. (ff.39-40).

⁷³ Vid. SSTJ de 9 de noviembre de 2004, *The British Horseracing*, cit., (f.32); *Fixtures Marketing Ltd y OPAP*, cit., (f.41); *Fixtures Marketing Ltd y Oy Veikkaus Ab*, cit., (f.35); *Fixtures Marketing Ltd y Svenska Spel AB*, cit., (f.25). Asimismo, párrafos 41-46 de las Conclusiones del Abogado General en el asunto *British Horseracing Board*. Ello ya había sido puesto de manifiesto por la jurisprudencia holandesa. Para

Vista la diferencia teórica entre un supuesto y el otro, la delimitación práctica en cada caso concreto entre la obtención de datos –relevante a los efectos de determinar la inversión sustancial en orden a otorgar la protección del derecho *sui generis*- y la generación o creación de datos –irrelevante a tales efectos- es el punto donde estriba la mayor dificultad. En los supuestos examinados el TJ falló en contra del otorgamiento de este derecho, por un lado, respecto de la actividad consistente en la selección, con el propósito de la organización de carreras hípcas, de los caballos que participarían en ellas y, por otro lado, a las actividades relacionadas con la organización de los partidos de fútbol de las ligas de Inglaterra y Escocia, mediante las cuales se venían a determinar las fechas, horarios y lugares de celebración de los encuentros entre los equipos de dichas ligas, con vistas a la utilización de unos y otros datos en las consiguientes bases de datos. Y ello porque, a pesar del carácter sustancial de los gastos en que dichas actividades se traducían –en el caso de las ligas de fútbol, el coste anual superada con creces los dos millones de libras esterlinas-, el TJ concluye que tal inversión se hizo para la creación de los datos en sí, pero no en la obtención de unos datos ya existentes que pasen desde ese momento a formar parte del contenido de la base de datos que se pretende elaborar.⁷⁴ Tal decisión supuso la falta de cobertura de las correspondientes bases de datos por el derecho *sui generis*, lo cual implica la inexistencia de cualquier protección por la vía de la propiedad intelectual, dada la imposibilidad de quedar éstas tuteladas por el derecho de autor que la Directiva configura, al carecer sus criterios de selección y disposición de todo ápice de originalidad.

Como consecuencia de esta jurisprudencia del TJ, en principio, van a quedar excluidos de la protección del derecho *sui generis* los productores de bases de datos que anteriormente –antes de dictarse tales fallos, pero después de la adopción de la Directiva- sí podían merecerla a la luz de las transposiciones de la norma europea

un interesante análisis comparativo de la jurisprudencia holandesa y de la doctrina del TJUE, Vid. E.DERCLAYE, “*Database Sui Generis Right: Should We Adopt The Spin-off Theory?*”, EIPR, 2004, p.402.

⁷⁴ Pues “la búsqueda y recopilación de los datos constitutivos del calendario de los partidos no requiere ningún esfuerzo especial por parte de las ligas profesionales”, que están “indisolublemente unidas a la creación de dichos datos”, por lo que la obtención del contenido de esos calendarios o bases de datos “no requiere, pues, una inversión autónoma en relación con la inversión que exige la creación de los datos contenidos en dicho calendario”. Vid. SSTJ de 9 de noviembre de 2004, *Fixtures Marketing Ltd y OPAP, cit.*, (f.49); *Fixtures Marketing Ltd y Oy Veikkaus Ab, cit.*, (f.46); *Fixtures Marketing Ltd y Svenska Spel AB, cit.*, (f.33).

llevadas a cabo en los ordenamientos nacionales –en las que se implementa el art.7.1.de la Directiva, pero no se hace alusión alguna a la exclusión de la “creación” de los datos-, como podían ser, entre otros, los creadores del contenido de las enciclopedias o de mapas, los entes de radiotelevisión con respecto a la información de su programación o los organismos públicos, cuya misión es precisamente crear esos datos –así, por ejemplo, el Catastro o el Registro de la Propiedad-.

Si bien de todo lo expuesto parecería poder deducirse la firme adopción por el TJ de la doctrina jurisprudencial holandesa sobre la teoría *spin-off*, el máximo órgano jurisprudencial europeo vino a introducir una excepción o aclaración, con la que no deja cerrada del todo la puerta a la protección por el derecho *sui generis* de los fabricantes de las bases de datos que sean, a su vez, los primeros creadores de sus contenidos dentro de su actividad principal. *“La circunstancia de que la constitución de una base de datos esté ligada al ejercicio de una actividad principal en cuyo marco la persona que constituye la base de datos es también creador de los contenidos de la misma no excluye, por sí sola, que esa persona pueda reclamar la protección que confiere el derecho sui generis, con tal de que acredite que la obtención de los referidos datos, su verificación o su presentación sí supusieron una inversión sustancial, desde el punto de vista cuantitativo o cualitativo, independiente de los recursos utilizados para la creación de los datos en cuestión”*.⁷⁵ Por tanto, aunque la búsqueda de los datos y/o la verificación de la exactitud de éstos en un primer momento no requieran que la persona que realiza tales acciones emplee para ello unos recursos específicos, puesto que se trata de datos que ella misma ha creado y que están a su disposición, no se puede negar que la recopilación que haga posteriormente de tales datos, su ordenación de manera metódica o sistemática y la organización de la accesibilidad individual a cada uno de esos datos –condiciones exigidas por el art.1.2 de la Directiva para poder calificar un supuesto concreto como base de datos-, así como, en su caso, la verificación que de la exactitud de esos datos se haga a lo largo del período de funcionamiento de la correspondiente base de datos, sí pueden requerir que esa persona tenga que llevar a cabo una inversión sustancial desde el punto de vista cuantitativo y/o cualitativo, en el

⁷⁵ Vid. SSTJ de 9 de noviembre de 2004, *The British Horseracing*, cit., (ff.35-36); *Fixtures Marketing Ltd y OPAP*, cit., (ff.45-46); *Fixtures Marketing Ltd y Oy Veikkaus Ab*, cit., (ff.39-40); *Fixtures Marketing Ltd y Svenska Spel AB*, cit., (ff.29-30).

sentido del art.7.1 de la Directiva. Lo cual convertirá esas bases de datos en merecedora de la protección del derecho *sui generis*.

De este modo, el TJ se viene a alejar en cierta medida de la doctrina *spin-off*, abriendo una vía intermedia de protección de bases de datos creadas como productos derivados. Ciertamente, a través de esta vía excepcional concebida por el TJ para los supuestos de inversión independiente, los fabricantes de este tipo de bases de datos, que son un subproducto o secuela de su actividad principal, pueden recibir el incentivo jurídico necesario que les lleve a tomar la decisión de perfeccionar sus bases de datos, destinando para ello una inversión sustancial independiente que les haga merecedores de la tutela del derecho *sui generis*. Con ello, se cumple la finalidad de la Directiva de fomentar las inversiones en la creación de sistemas de almacenamiento de datos, cuya elaboración es, en estos supuestos, el objeto de esa inversión adicional. Sin embargo, por otro lado, también con ello se deja abierta una puerta para sortear, mediante la mera realización de diversas presentaciones contables –no siempre fidedignas–, la regla derivada de la doctrina *spin-off*, y se mantiene el riesgo de que dicha protección genere situaciones de abuso de la posición de dominio por parte de los fabricantes de bases de datos de fuente única –en el argot, “*sole-source databases*”–, pues, demostrando haber realizado una inversión sustancial en la constitución de las mismas, conseguirán también controlar su contenido con la protección que el derecho *sui generis* les otorga. Lo cual es especialmente peligroso en relación con contenidos de interés social.

Además, por atinada que en un primer momento pueda resultar esta apreciación del TJ, su aplicación práctica no está exenta de problemas, debido a la dificultad que en un caso concreto puede suponer el distinguir la inversión realizada en la creación de los datos como consecuencia del ejercicio de su actividad principal y la inversión que posteriormente esa persona pueda llevar a cabo al obtener esos datos.

Menos escollos se plantearán cuando la inversión realizada posteriormente por el creador de tales datos se lleve a cabo en relación con la verificación de esos datos o con su presentación, puesto que estas dos actividades sí guardan un menor parecido con la labor de generación de los datos. Por ello, es más fácil distinguir entre esos dos tipos de inversiones que, de conseguir el fabricante probarlas y de poder ser consideradas

sustanciales, dan lugar a la protección por el derecho *sui generis* de la base de datos resultante.

A pesar de sus bondades, la distinción que el TJ hace entre “obtener” y “crear” los datos conduce a la incongruencia que supone negar la protección por el derecho *sui generis* al productor cuya actividad principal –y no derivada- es, precisamente, la elaboración de obras (por ejemplo, de enciclopedias, que suponen una fuerte inversión en la creación *ex novo* de las obras, pues, a la vista de la jurisprudencia del Tribunal Supremo español, una definición puede, perfectamente, encajar en el concepto de obra) y otros elementos y, con ello, realiza una inversión, no en la obtención de datos –obras u otros elementos-, sino en su creación. La aplicación sin flexibilidad alguna de la doctrina *spin-off* llevaría a dejar fuera de la protección del derecho *sui generis* tanto al que fabrica una base de datos como actividad “secundaria” como a aquel fabricante “primario” de bases de datos, esto es, a aquel cuya actividad principal es la creación de bases de datos, incluida la creación del contenido de éstas. Además, la interpretación dada por el TJ puede dar lugar a una consecuencia negativa: la creación de sistemas alternativos que permitan eludir la aplicación del criterio de la “creación” y la “obtención” y conseguir así la protección del derecho *sui generis*. Un mecanismo de evasión podría ser la invención de situaciones ficticias de obtención –o de verificación o de presentación- de datos, como sucedería cuando se encarga a un tercero dicho contenido, con lo que se consigue cumplir la condición de que el fabricante del contenido y el fabricante de la base de datos no son, jurídicamente considerados, la misma entidad.

b) “Verificación”

Como no podía ser de otra manera dentro del marco configurado por la Sociedad de la Información, muchas bases de datos son creadas con el objetivo de elaborar un sistema de almacenamiento de datos que ofrezca a su usuario una información exacta y actualizada, por lo que el papel de la verificación de los contenidos de las bases de datos es absolutamente necesario, tanto en el momento en el que éstos son recopilados en los primeros estadios de la elaboración, como de manera continuada durante toda la vida activa de la base de datos, si se pretenden bases de datos competitivas en sus respectivos sectores. Los recursos y medios utilizados para conseguir este propósito –así, por ejemplo, los invertidos en la adquisición de equipos y programas de ordenador u otras

bases de datos de cara a comparar los datos almacenados con los actuales, para determinar su carácter actualizado o no, así como los medios destinados a cerciorarse de la fiabilidad de las fuentes de las que tales datos proceden- son considerados “inversión” a los efectos de aplicar el art. 7.1 de la Directiva.

La misma distinción que para el concepto de “obtención” se ha expuesto es también predicable en relación con la inversión relevante para la verificación del contenido de la base de datos: los recursos que se hubieran dedicado a operaciones de verificación durante la fase de creación de los contenidos –obras, datos u otros elementos- que posteriormente se comprenden en la base de datos constituyen recursos relacionados con dicha “creación” y, por tanto, no van a poder ser tenidos en cuenta a efectos de apreciar si existe o no una inversión sustancial relevante para otorgar la protección por el derecho sui generis a dicha base de datos. En este sentido se ha pronunciado reiteradamente el TJ, que afirma que *“el concepto de inversión destinada a la verificación del contenido de la base de datos debe entenderse en el sentido de que se refiere a los recursos que, con vistas a garantizar la fiabilidad de la información contenida en la base de datos de que se trate, se dedican al control de la exactitud de los datos buscados, tanto durante la constitución de la base de datos como durante el periodo de funcionamiento de ésta. No se incluyen en dicho concepto los recursos dedicados a operaciones de verificación durante la fase de creación de datos o de otros elementos reunidos posteriormente en una base de datos, pues éstos constituyen recursos relacionados con dicha creación y, por lo tanto, no pueden ser tenidos en cuenta a efectos de aplicar si existe inversión sustancial en el marco de artículo 7, apartado 1 de la Directiva”*.^{76 77}

⁷⁶ Vid. SSTJ de 9 de noviembre de 2004, *The British Horseracing, cit.*, (f.34) y, de forma algo más somera, *Fixtures Marketing Ltd y OPAP, cit.*, (f.43); *Fixtures Marketing Ltd y Oy Veikkaus Ab, cit.*, (f.37); *Fixtures Marketing Ltd y Svenska Spel AB, cit.*, (f.27).

⁷⁷ En el caso concreto de las carreras de caballos, el TJ considera que el proceso de inscripción de un caballo en una lista para una carrera hípica requiere un cierto número de verificaciones previas –“que versan sobre la identidad de la persona que lleva a cabo la inscripción y sobre las características del caballo, así como las cualidades de éste, las de su propietario y las del correspondiente jinete”-, pero entiende que tales tareas de verificación se desarrollan en la fase de creación de la lista correspondiente a la carrera de que se trate y, por lo tanto, “constituye una inversión destinada a la creación de datos, y no a la verificación del contenido de la base de datos”. Luego los recursos destinados a tal verificación “no corresponden a una inversión destinada (...) a la verificación del contenido de la base de datos en la que figura la referida lista”. Vid. STJ de 9 de noviembre de 2004, *The British Horseracing, cit.*, (ff.39-41). En el supuesto de los calendarios de partidos de fútbol, el TJ concluye que la verificación o comprobación de la exactitud de los datos relativos a los partidos de los campeonatos por las ligas profesionales no requiere que éstas dediquen ningún esfuerzo específico, ya que, por una parte, tales ligas intervienen de

c) “Presentación”

Según el TJ el concepto de inversión destinada a la presentación del contenido de la base de datos se refiere a “los recursos dedicados a conferir a la base de datos en cuestión su función de tratamiento de la información, a saber, a aquellos recursos consagrados a la disposición sistemática o metódica de los datos contenidos en la base, así como a la organización de su accesibilidad individual”.⁷⁸ La presentación del contenido de una base de datos se puede referir, entre otras cosas, a la manera en la que ese material aparece dispuesto para conformar la base de datos concreta, a la estructuración de un material hasta entonces desestructurado, al sistema de búsqueda de cada uno de los elementos o de acceso individual a éstos o, incluso, a la forma en la que dicho material se presenta en la pantalla del ordenador haciendo uso del correspondiente programa.

Como pasaba respecto de los conceptos de “obtención” y “verificación”, también en el caso de la “presentación” se exige que ésta se refiera a datos ya existentes y recopilados y, por tanto, tal presentación debe estar desligada de la creación de los datos posteriormente recopilados en la base de datos para poder considerarse una inversión relevante a los efectos de aplicar el art. 7.1 de la Directiva y, con ello, determinar la protección o no de tal base de datos por el derecho *sui generis* previsto en ésta.⁷⁹

una manera directa en la creación de esos datos utilizados y, por otra parte, esa verificación consistiría en adaptar algunos datos de esos calendarios en función del eventual aplazamiento de algún partido o jornada del campeonato, aplazamiento que o bien deciden las propias ligas profesionales o bien requiere en todo caso la intervención de éstas dando su acuerdo. Luego “no puede considerarse que tal verificación suponga una inversión sustancial”. Vid. SSTJ de 9 de noviembre de 2004, *Fixtures Marketing Ltd y OPAP, cit.*, (f.50); *Fixtures Marketing Ltd y Oy Veikkaus Ab, cit.*, (f.45); *Fixtures Marketing Ltd y Svenska Spel AB, cit.*, (f.34).

⁷⁸ Vid. SSTJ de 9 de noviembre de 2004, *Fixtures Marketing Ltd y OPAP, cit.*, (f.43); *Fixtures Marketing Ltd y Oy Veikkaus Ab, cit.*, (f.37); *Fixtures Marketing Ltd y Svenska Spel AB, cit.*, (f.27).

⁷⁹ En el caso concreto de los calendarios de partidos de fútbol, el TJ también consideró que la presentación del calendario estaba directamente relacionada con la propia creación de los datos constitutivos de dicho calendario, y, por consiguiente, que no podía considerarse que tal presentación requiriese una inversión autónoma en relación con la inversión destinada a la creación de datos constitutivos, ya que se deducía que la presentación del contenido del calendario de partidos de fútbol no suponía –como tampoco lo hacían la obtención ni la verificación de tal contenido– una inversión sustancial que pudiese justificar el otorgamiento de la tutela conferida por el derecho *sui generis*. Vid. STJ de 9 de noviembre de 2004, *Fixtures Marketing Ltd y OPAP, cit.*, (ff.51-52).

Con el acogimiento de la doctrina jurisprudencial sobre las bases de datos *spin-off*, el TJ quiso hacer patente la necesidad de distinguir entre inversiones merecedoras y no merecedoras de protección a partir del establecimiento de dos fases dentro del proceso de fabricación de una base de datos: una primera fase de creación de datos o elementos, cuya inversión quedaría sin defensa por el derecho *sui generis*, y una segunda fase, de búsqueda, recopilación y verificación de materiales ya existentes, fase que sí quedaría amparada por la cobertura de esta protección jurídica. Por lo cual, los futuros demandantes deberán probar sus dos fuentes de inversión, siendo aconsejable documentar separadamente cada una de ellas.

C) “Sustancial”

La protección por el derecho *sui generis* de las bases de datos prevista en la Directiva sólo es posible si se hubiese producido una inversión sustancial en la obtención, la verificación o la presentación de los datos contenidos en aquélla, una vez que los mismos se hubiesen creado.

El término “inversión” viene indisoluble y recalcitrantemente unido al adjetivo “sustancial” –son innumerables las veces que así aparece a lo largo del articulado y los considerando de la Directiva-, lo que demuestra que sólo se protegen aquellas inversiones de cierta enjundia, aunque no se lleguen a fijar unos límites mínimos, por lo demás de difícil establecimiento. El considerando 19º de la Directiva es bastante útil para determinar, a contrario, qué debe entenderse en este sentido por sustancial. Si la realizada a la hora de compilar fijaciones de ejecuciones musicales en formato CD no es una inversión sustancial, ya tenemos una idea de lo que a los ojos del legislador europeo no merece la protección del derecho *sui generis* y, por ende, podemos predecir lo que puede que éste sí considere una inversión que, por suficientemente sustancial, sea digna de protección.

Normalmente, en el lenguaje común, a la hora de calificar una inversión como sustancial se suele trazar mentalmente una relación recíproca entre la inversión realizada y las ganancias que se esperan obtener de ella, de manera que se tiene por inversión considerable aquélla que no espera amortizarse inmediatamente, sino tras un periodo más o menos prolongado de tiempo. En algunos casos se habla de gran

inversión como aquella que no se habría llevado a cabo de no ser por la existencia de algún tipo de protección legal –como es en nuestro caso el derecho *sui generis* sobre bases de datos o, en otros supuestos muy diferentes, el otorgamiento de subvenciones o ayudas públicas o, de manera mucho más residual a día de hoy, en los casos de constitución de monopolios nacionales en sectores estratégicos para la economía de un país-.

A la hora de determinar la condición de sustancial o no de una inversión lo que no se van a tener en cuenta son cuestiones de carácter subjetivo, como puedan ser el tamaño de la empresa que las realiza o el poder adquisitivo del fabricante. Una conclusión contraria llevaría al absurdo de discriminar injustificadamente, haciendo más onerosos los requisitos para su protección, a aquellos que *a priori* se encuentran mejor posicionados para elaborar los sistemas de tratamiento y almacenamiento de información, lo cual supondría una desincentivación carente de lógica alguna.⁸⁰ Sin embargo, una interpretación del requisito de la inversión en abstracto también podría conducir al absurdo de dejar desprotegidas bases de datos que “merecen la pena ser copiadas”. Sobre la conveniencia de modular el concepto de inversión sustancial me referiré más adelante.

De acuerdo con el tenor literal del art.7.1.de la Directiva, el carácter sustancial de la inversión debe determinarse en base a dos criterios: uno subjetivo –evaluación cualitativa- y otro objetivo –evaluación cuantitativa. Este precepto fija esos dos criterios separados por la disyuntiva “o”, por lo que no es preciso que concurren ambos para entenderse producida la inversión.⁸¹ Este artículo no define en qué consiste esa evaluación cualitativa o cuantitativa. En este sentido es importante el considerando 7º, que se refiere a la gran inversión que la fabricación de una base de datos requiere “en términos de recursos humanos, técnicos y económicos”. Por ello, ejemplos de

⁸⁰ En este sentido, E. DERCLAYE, “*Databases Sui Generis: What Is A Substantial Investment? A Tentative Definition*”, International Review of Industrial Property and Copyright Law, 2005, Vol. 36, pp.2-30; y S.VON LEWINSKI, “*European Copyright Law. A Commentary*”, Oxford University Press, New York, 2010, parágrafos 9.7.13.

⁸¹ En la versión española de la Directiva se emplea la conjunción “o”, fórmula esta que también ha pasado al art. 133 de la LPI. Sin embargo, la versión inglesa utiliza la doble conjunción “y/o”. Este hecho no suele tener mayores consecuencias, puesto que en la mayoría de los casos una inversión en calidad también será cuantificable, por regla general, en términos económicos.

inversiones que pueden ser tenidas en cuentas a estos efectos serían la suma de los salarios de las personas que con su actividad profesional contribuyeron en la creación, los costes de los equipos utilizados durante el proceso de fabricación de la base de datos, el tiempo –que, en muchos casos se traduce en una serie de años- invertido en el acopio del contenido de la base de datos, así como en las operaciones de verificación y presentación hasta llegar al resultado final, una vez la fabricación de la base de datos se da por terminada. Con todo, es a la inversión financiera a la que en la mayoría de los casos cabrá reconducir el resto de inversiones; siendo ésta también el tipo de inversión más atendible a efectos probatorios, pues es la que más seguridad otorga, evitando caer en arbitrariedad.

Por regla general, se puede decir que la inversión en términos cualitativos hace referencia al empleo de personal altamente cualificado o, cuando menos, a contribuciones de profesionales con pericia en las materias tratadas.⁸² Este requisito se refiere a la inversión, no al resultado, por lo que el derecho *sui generis* podría también proteger una base de datos cuyo contenido fuese poco novedoso o de baja calidad, pero que hubiese requerido en su obtención, verificación o presentación una gran inversión.

En cuanto a la evaluación cuantitativa, una inversión sustancial se producirá cuando las sumas de dinero, esfuerzo, tiempo o energía empleados sean dignas de tenerse en consideración. En este sentido el número de datos, de obras o de otros elementos que la base de datos recoja va a ser irrelevante, si bien, obviamente, el gran número de éstos puede condicionar la propia existencia de una inversión sustancial.⁸³

A pesar de todas estas aproximaciones jurisprudenciales y doctrinales, el requisito de “sustancial” sigue siendo un concepto jurídico indeterminado, habiendo dejado el legislador europeo a los Estados miembros la labor de llevar a cabo dicha

⁸² Por ejemplo, en la Sentencia del TJ de 9 de octubre de 2008, *Directmedia Publishing GmbH y Albert-Ludwigs-Universität Freiburg*, C-304/07, dos años y medio de trabajo de investigadores de una universidad alemana para crear una recopilación de poemas escritos entre los siglos XVIII y XX.

⁸³ Así, el TJ recuerda que ya en las fases iniciales de la Directiva se descartó el requisito de contener “un número importante de datos”. Vid. STJ de 9 de noviembre de 2004, *Fixtures Marketing Ltd y OPAP*, cit., f.23. En este sentido, R.BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, “La protección jurídica de las bases de datos”, Revista de propiedad intelectual, pe.i., nº 1,1999, pp.11-66 (p.15); S.CÁMARA LAPUENTE, “Protección jurídica de las bases de datos en Internet”, en *Régimen jurídico de Internet*, CREMADES, ILLESCAS y FÉRNANDEZ-ORDÓÑEZ (coord.), La Ley, Madrid, 2002, p.1564.

determinación. En el caso español el legislador no ha resuelto tal imprecisión,⁸⁴ por lo que será la jurisprudencia la que deba llevar a cabo esta tarea mediante la resolución de los casos que se le presenten. Los criterios jurisprudenciales utilizados hasta el momento para delimitar qué debe considerarse “inversión sustancial” han sido realmente escasos, limitándose a constatar del relato fáctico supuestos claros en que la inversión era o muy mínimo o realmente abultada, pero quedando la franja intermedia existente entre ambos extremos en una especie de nebulosa de difícil resolución.

Una de las cuestiones que, a la vista de la indefinición que caracteriza este concepto contenido en la Directiva –indefinición que cabe igualmente predicar de las transposiciones que los diversos ordenamientos nacionales han hecho de ésta-, puede plantearse es la de si el carácter sustancial se debe apreciar en abstracto –esto es, de forma absoluta- o aplicado en el caso concreto –esto es, apreciado de forma relativa en proporción a los medios y recursos del fabricante-. Sin duda, el criterio de determinación en abstracto cuenta con la ventaja de ofrecer tanto uniformidad como seguridad jurídica. Tiene el defecto de dejar desprotegidos a aquellos pequeños productores que pudieron arriesgar recursos que, desde su perspectiva, eran considerables, pero que desde un prisma global no podrían ser calificados como sustanciales. Por un lado, para evitar situaciones posiblemente injustas desde un punto de vista material, convendría que los órganos jurisdiccionales contasen con un cierto margen de flexibilidad *ad casum*, pudiendo aplicar la máxima de que “lo que merece la pena copiar, merece la pena ser protegido”. Pero, por otro lado, es importante que esa pauta de relatividad solamente se tenga presente en aquellos supuestos en los que cuente con un cierto refrendo objetivo, y ello porque, de lo contrario, sería misión imposible no caer en la pura arbitrariedad por parte del juzgador, además de acabar obviando el principio de “*minimis non curat pretor*”.

⁸⁴ La redacción del párrafo 2º del apartado 1º del art. 133 de la LPI es idéntica al texto del art. 7.1 de la Directiva.

II. EL SUJETO DEL DERECHO *SUI GENERIS*

El titular del derecho *sui generis* es el fabricante de la base de datos (art.7.1 de la Directiva), a quien se le va a proteger “contra la apropiación –por parte de usuarios y competidores- de los resultados obtenidos de las inversiones económicas y de trabajo hechas” por él (considerando 39º). Se trata de “garantizar la remuneración del fabricante que (...) ha creado una base de datos” (considerando 48º).

El legislador europeo –a diferencia de lo que hizo respecto de los conceptos de “extracción” y “reutilización”- decidió no introducir la definición de “fabricante de la base de datos” en el articulado de la Directiva, de manera que ésta solamente se contiene en una de las frases del considerando 41º.⁸⁵ En él se define al fabricante como “la persona que toma la iniciativa y asume el riesgo de efectuar las inversiones”. El legislador español quiso ser algo más clarificador, movido por la novedad que la configuración de este nuevo derecho suponía frente a lo que hasta ese momento venía siendo protegido por la propiedad intelectual en el ámbito de la tradición continental o del derecho de autor. De ahí que el art. 133.3.a) de la LPI, de manera más extensa, se refiera a “*la persona natural o jurídica –mientras que la norma europea solamente habla de “la persona”- que toma la iniciativa y asume el riesgo de efectuar las inversiones sustanciales orientadas a la obtención, verificación o presentación de su contenido*” -a diferencia del considerando 41º, que, para no resultar redundante, se refiere meramente a “las inversiones”, pues el resto se deduce de la lectura conjunta de las demás disposiciones-. El motivo por el que la norma europea no especifica la naturaleza que la persona que goce del derecho *sui generis* deba tener es claro: el legislador europeo –a diferencia del art. 4 de la Directiva en relación con la condición de autor de la base de datos-⁸⁶ no encuentra problemática la circunstancia de que una

⁸⁵ Sin embargo, en la transposición de la Directiva, el legislador español prefirió introducir la definición de “fabricante de la base de datos” en el art. 133 de la LPI. Concretamente tal definición se contiene en el apartado 3º, dedicado de manera exclusiva a definir conceptos creados por el legislador europeo al configurar este derecho y cuyo entendimiento es vital para poder comprender esta novedosa regulación especial. Por lo demás, la definición contenida en la ley española reproduce lo esencial del considerando 41º de la Directiva.

⁸⁶ Precepto que tiene como punto de partida que la autoría de una base de datos y, por tanto, la titularidad del derecho de autor, tanto referida a los derechos patrimoniales, como en relación a los derechos morales, corresponde a la persona física que lo creó. Este art. 4 de la Directiva da la capacidad a los Estados miembros para que puedan reconocer en sus legislaciones la existencia de obras colectivas y, con

persona jurídica goce de la titularidad del derecho *sui generis*, dado que éste dista mucho de ser una protección similar a la de los derechos de autor en los Estados miembros de la Unión Europea. Si el derecho *sui generis* se traduce en el otorgamiento a su titular de una serie de facultades de carácter puramente patrimonial –en ningún caso de derechos morales, a diferencia de lo que ocurre con el derecho de autor–, como reconocimiento a la inversión sustancial realizada por éste en la fabricación de la base de datos, la discusión teórica sobre la autoría de las personas jurídicas resulta totalmente improcedente.⁸⁷ Prueba de ello es el propio término “fabricante”, con el que el legislador denomina al titular del derecho *sui generis*. El texto del considerando 41º, así como el art.7 de la Directiva recalcan la ligazón entre el fabricante y la inversión realizada por éste merecedora de protección. Todo ello explica que no deba sorprendernos el hecho de que un fabricante pueda ser tanto una persona física como una jurídica, extremo que el TJ se ha encargado de reafirmar, aclarando que ello también incluye a los entes y órganos públicos, como puede ser una universidad.⁸⁸

El “tomar la iniciativa” requiere algo más que la mera tenencia de la idea de realizar una específica base de datos. Supone, además, llevar a cabo materialmente los pasos iniciales para la consecución de dicha idea –acciones tales como idear el plan de trabajo, hacer el presupuesto, contratar a los empleados y colaboradores, adquirir el equipo necesario, etc.-. Tales actividades destinadas a la obtención, verificación o presentación del contenido de la base de datos pueden –y, de hecho, suelen– ser llevadas a cabo por distintas personas, pero todas ellas deberán realizar esos pasos iniciales de acuerdo con las instrucciones que la persona que vaya a ser considerada “fabricante de la base de datos” les haya dado. Por tanto, es necesario que esa persona tenga la idea de realizar una base de datos y que lleve a cabo las primeras acciones para ello. Pero, además, para

ello, la posibilidad de que una persona jurídica sea titular de los derechos patrimoniales que recaigan sobre éstas

⁸⁷ En relación con la cuestión de la titularidad de un derecho de autor por una persona jurídica son muchos los problemas que un importante sector doctrinal ha destacado, llegando a afirmar, basándose en los derechos fundamentales (art.27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos) y en la razón de ser de la propiedad intelectual continental, que ese reconocimiento supone una derogación injustificada y quizás inconstitucional (art. 20.1.b de la Constitución Española) de principio de autoría. Para un análisis más extenso en relación con la regulación española de la obra colectiva, Vid. J.M.RODRÍGUEZ TAPIA, “Artículo 8º. Obra colectiva”, en “Comentarios ...”, R.BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (coord.), cit.,pp.140-145.

⁸⁸ Vid. STJ de 9 de octubre de 2008, *Directmedia Publishing GmbH y Albert-Ludwigs-Universität Freiburg*, C-304/07.

ser considerado “fabricante” esa persona deberá asumir el riesgo de efectuar las inversiones sustanciales orientadas a la obtención, verificación o presentación del contenido de la base de datos. Con esta segunda exigencia, el legislador europeo viene a recalcar la necesidad de llevar a cabo una actuación material o real encaminada a lograr la efectiva elaboración de la base de datos proyectada, y que ello implique correr un riesgo, sin que basten para ello los meros planes de futuro.

Si bien en ese art.7.1 de la Directiva se habla en singular –“el fabricante de la base de datos”-, ello no es óbice para considerar que sea posible que, al igual que ocurre con el derecho de autor,⁸⁹ puedan ser varios los fabricantes que hayan elaborado conjuntamente la base de datos, en cuyo caso la titularidad del derecho *sui generis* habrá de corresponder conjuntamente a todas esas personas. Tal y como ocurría en el caso de la protección autoral, el silencio de la Directiva sobre este punto equivale a la libertad de los Estados miembros para regular en sus ordenamientos nacionales las consideraciones que estimen oportunas respecto de la titularidad conjunta de los derechos.

Teniendo en cuenta que los subcontratistas normalmente no cumplen con las características exigidas para poder hablar de “fabricante de la base de datos”, pues ni toman la iniciativa para fabricar la base de datos ni asumen el riesgo de efectuar las inversiones tendentes a ello –acciones estas que son realizadas generalmente por la persona que les subcontrata-, el considerando 41º de la Directiva opta directamente por excluir a éstos de la definición de “fabricante”, despejando con ello toda posible duda que pudiera albergarse al respecto en los distintos ordenamientos nacionales.

Por esa misma razón, y a pesar de que en este caso la norma no se refiera expresamente a éstos, deben entenderse excluidos del concepto de “fabricante” todos aquellos empleados que realizan su labor bajo la dirección y coordinación de otro, quien, al haber tomado la iniciativa de fabricar la base de datos y asumir el riesgo de efectuar las inversiones económicas y de trabajo –entre las que se encontraría el pago de los respectivos salarios de esos empleados-, merecerá la condición de “fabricante”. La letra

⁸⁹ Si bien respecto del derecho de autor esta posibilidad sí se regula expresamente en el art. 4 de la Directiva.

de la última frase del considerando 41º es esclarecedora a estos efectos,⁹⁰ pues de ella se deduce que el motivo por el que un subcontratista queda excluido de la definición de fabricante no es otro que el de que esta persona, por lo general, no cumple con el requisito de tomar la iniciativa de fabricar la base de datos, así como tampoco cumple normalmente la exigencia de asumir el riesgo de efectuar las inversiones que tal fabricación supone. Aunque la exclusión expresa en la definición de “fabricante” de los subcontratistas no está de más, es criticable que ello también puede dar lugar a equívocos –precisamente lo que el legislador europeo trató de evitar con su introducción- si en su interpretación no se tiene en cuenta su ubicación y las palabras utilizadas. La interpretación adecuada es la de que toda aquella persona que, con independencia de su condición o naturaleza desde el punto de vista laboral, tome la iniciativa de fabricar una base de datos y asuma el riesgo de efectuar las inversiones que tal fabricación supone será considerado “fabricante” a los efectos de la Directiva.

III. CONTENIDO DEL DERECHO *SUI GENERIS*

1. NATURALEZA Y EXTENSIÓN DE LA PROTECCIÓN OTORGADA POR EL DERECHO *SUI GENERIS*.

A) Facultad de prohibir

El derecho *sui generis* otorga al fabricante de la base de datos la facultad para que éste “pueda prohibir” una serie de actos enumerados en el apartado 1º y definidos en el apartado 2º del art.7 de la Directiva, a saber, la extracción y la reutilización del contenido de la base de datos. Sin embargo, una interpretación correcta de este artículo no es la que se deduce de su literalidad, sino aquella a la que se llegaría aplicando criterios tanto teleológicos como sistemáticos. Así, debe tenerse en cuenta, en primer lugar, el objetivo pretendido por el legislador europeo con la creación *ex novo* de este derecho *sui generis*, que es el de promover la elaboración de sistemas de tratamiento y almacenamiento de la información mediante la retribución de la inversión y el riesgo empresarial que tal elaboración supone para el fabricante de la base de datos. En

⁹⁰ Tras dar una definición de fabricante caracterizada por las dos condiciones anteriormente expuestas, se dice “Esto excluye, en particular, de la definición de fabricante a los subcontratistas”.

segundo lugar, y a consecuencia de lo anterior, la naturaleza meramente económica o patrimonial –sin tener asociada facultad moral alguna- con la que tal derecho *sui generis* se configura. Finalmente, en tercer lugar, se debe tener en cuenta el reconocimiento expreso que el apartado 3º del art.7 de la Directiva hace de la posibilidad –en manos del titular del derecho *sui generis*- de transferir, ceder o dar en licencia su derecho. De la suma de todos estos aspectos se debe concluir que, como no podía ser de otra manera en el ámbito de la propiedad intelectual, el derecho *sui generis* se conforma, con un lado, por una vertiente negativa, la facultad del fabricante de poder prohibir una serie de usos del contenido de la base de datos, y, por otro lado, con una vertiente positiva, la capacidad de dicho fabricante de autorizar la realización de tales actos por terceros, en su caso, a cambio de una compensación económica.⁹¹

B) “La totalidad o una parte sustancial del contenido de la base de datos”

La protección otorgada por el derecho *sui generis* se extiende exclusivamente a la totalidad del contenido de la base de datos o bien a una parte sustancial de éste. Luego, a contrario, y como se verá cuando se analice el contenido del art.8 de la Directiva, el fabricante de la base de datos no podrá impedir la extracción y/o reutilización por parte del usuario legítimo de partes no sustanciales del contenido de ésta (art.8.1 de la Directiva), siempre y cuando tales extracciones y/o reutilizaciones, no supongan, por su carácter repetido y/o sistemático, actos contrarios a la explotación de la base de datos o causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del fabricante (art.7.5 de la Directiva).

El art. 7 de la Directiva especifica que, a la hora de considerar cuándo algo se trata de “la totalidad o de una parte sustancial del contenido de la base de datos”, tal

⁹¹ Tal conclusión puede verse reflejada cuando el TJ afirma que “los actos de extracción (...) y los de reutilización (...) que versen sobre la totalidad o una parte sustancial del contenido de una base de datos requieren la autorización de la persona que constituyó la base de datos, incluso aunque ésta haya hecho total o parcialmente accesible al público su base o haya autorizado que uno o varios terceros la difundan al público”. STJ de 9 de noviembre de 2004, *The British Horseracing Ltd, cit.*, f.61.

determinación debe poder hacerse bien en base a criterios cualitativos, bien desde un punto de vista cuantitativo.⁹²

En cuanto al criterio cuantitativo, el TJ relaciona el concepto de parte sustancial con el volumen o cantidad de datos extraídos y/o reutilizados, en relación con el total de los datos contenidos en esa base de datos, así como con la magnitud de la inversión realizada.⁹³ Con el fin de aclarar las posibles dudas que esta afirmación pudiera hacer surgir, declara que *“en efecto, si un usuario extrae y/o reutiliza una parte cuantitativamente importante del contenido de una base de datos cuya constitución haya requerido la utilización de recursos sustanciales, la inversión correspondiente a la parte extraída y/o reutilizada será, en proporción, asimismo sustancial”*.⁹⁴ Por el contrario el volumen del contenido de la base de datos en la que los elementos procedentes de una base de datos protegida por el derecho *sui generis* hayan sido transferidos carece de relevancia a la hora de apreciar el carácter sustancial desde el punto de vista cuantitativo de esa parte del contenido que haya sido extraída y reutilizada.⁹⁵

Muchas bases de datos están formadas por varios módulos o subgrupos, por lo que se plantea la duda de si para determinar cuándo se produce una “extracción” de una parte sustancial hay que tener en cuenta toda la base de datos o el módulo concreto. Para poder dilucidar si una extracción y/o una reutilización llevada a cabo a partir de uno de esos grupos ha afectado a una parte sustancial, evaluada cuantitativamente, del contenido de una base de datos, lo primero que hay que determinar con carácter

⁹² En cuanto al objetivo presente en la mente del legislador comunitario a la hora de configurar el derecho *sui generis*, el TJ, recalca que la protección que tal derecho concede *“no sólo prohíbe la extracción y/o reutilización de la totalidad de una base de datos (...), sino también la de una parte sustancial del contenido de ésta”*, y que tal hecho debe ser evaluado cualitativa y cuantitativamente. Tras ello se refiere al considerando 42º de la Directiva para señalar que con ello lo que se pretende es *“evitar que los actos realizados por el usuario (...) perjudique sustancialmente la inversión desde un punto de vista cualitativo o cuantitativo”*. Vid. STJ de 9 de noviembre de 2004, *The British Horseracing Ltd, cit.*, f.69.

⁹³ *“A efectos del artículo 7, apartado 1º, de la Directiva, el concepto de parte sustancial del contenido de la base, evaluada cuantitativamente, se refiere al volumen de datos extraído y/o reutilizado de la base y debe apreciarse en relación con el volumen del contenido total de ésta”*.

⁹⁴ Vid. STJ de 9 de noviembre de 2004, *The British Horseracing Ltd, cit.*, f.70 y STJ de 5 de marzo de 2009, *Apis-Hristovich EOOD y Lakorda AD, C-545/07*, f.59.

⁹⁵ Así lo ha declarado el TJ, completando la jurisprudencia anteriormente citada, en la STJ de 5 de marzo de 2009, *Apis-Hristovich, cit.*, f.60.

preliminar es si ese subgrupo, por sí mismo considerado, cumple o no con las categorías exigidas por el art.1.2 de la Directiva para poder constituir una base de datos *per se*, y, en caso de ser así, seguidamente habrá de determinarse si tal base de datos responde además a los requisitos de concesión de la protección del derecho *sui generis* enunciados en el art.7.1 de la Directiva. En caso afirmativo, ello supondrá que para constatar si se ha extraído y/o reutilizado una parte sustancial del contenido el volumen de los datos extraídos y/o reutilizados del subgrupo de que se trate deberá compararse únicamente con el contenido total de ese subgrupo. Si, por el contrario, cada subgrupo no constituye en sí mismo una base de datos protegida por el derecho *sui generis*, la comparación desde el punto de vista cuantitativo debe hacerse entonces entre el volumen de los datos extraídos y/o reutilizados de ese subgrupo –y, eventualmente, de otros subgrupos- y el del contenido total de dicho conjunto.⁹⁶

En cuanto al criterio cualitativo, el TJ reiteradamente ha declarado que éste se refiere “*a la magnitud de la inversión destinada a la obtención, la verificación o la presentación del contenido del objeto del acto de extracción y/o reutilización*”.⁹⁷ El TJ hace especial hincapié en que tal aspecto debe determinarse con independencia del carácter cuantitativamente sustancial que el contenido extraído y/o reutilizado pueda tener o no respecto del contenido global de la base de datos protegida de la que forma parte. Así, una parte cuantitativamente insignificante del contenido de una base de datos puede representar, en términos de obtención, de verificación o de presentación, una importante inversión humana, técnica o financiera y, por ello, constituir, desde un punto de vista cualitativo, una parte sustancial del contenido de la base de datos de la que forma parte.⁹⁸

A la hora de aplicar este criterio cualitativo se debe tener en cuenta el considerando 46º de la Directiva, según el cual la existencia del derecho *sui generis* no supone la creación

⁹⁶ Vid. STJ de 5 de marzo de 2009, *Apis-Hristovich*, cit., f.61-64.

⁹⁷ Vid. STJ de 9 de noviembre de 2004, *The British Horseracing Ltd*, cit., ff.71 y 76; STJ de 5 de marzo de 2009, *Apis-Hristovich*, cit., f.66.

⁹⁸ Así, aplicando este criterio de evaluación, es frecuente que partes pequeñas en el conjunto de la base de datos revistan un carácter sustancial, dada la inversión realizada en ellas para conseguir que figuren en esa base de datos y de esa manera correcta. Así se pronuncia el TJ respecto de las sentencias no publicadas oficialmente en medios accesibles al público, en cuya obtención se destinó una gran inversión. Vid. STJ de 5 de marzo de 2009, *Apis-Hristovich*, cit., f.68.

de un derecho nuevo respecto de las obras, datos o elementos en sí de la base de datos. De ahí que se pueda concluir que el valor intrínseco de los elementos contenidos en la base de datos a los que afecta el acto de extracción y/o reutilización no puede constituir un criterio pertinente o relevante a la hora de determinar si tal extracción y/o reutilización afectó o no a una parte sustancial, evaluada cualitativamente, del contenido de la base de datos.⁹⁹

Merece la pena destacar que, respecto de algunos supuestos examinados, el TJ considera que el hecho de que el contenido de una base de datos se componga esencialmente de datos oficiales y accesibles al público no exime de verificar en cada caso concreto si los datos supuestamente extraídos y/o reutilizados de esa base de datos constituyen una parte sustancial de dicho contenido.¹⁰⁰

De la lectura global de la jurisprudencia del TJ sobre los asuntos relativos a bases de datos de los que este órgano ha tenido conocimiento cabe deducir que, al final, la determinación del carácter sustancial de las partes del contenido de la base de datos extraídas y/o reutilizadas es una cuestión que queda en manos de los jueces y tribunales de los Estados miembros, ya que este concepto, como otros muchos de los presentes en la Directiva, es bastante indeterminado, si bien la jurisprudencia del TJ ha dado útiles pautas al respecto. Entre tales pautas el considerando 42º de la Directiva adquiere un carácter crucial. Según éste, “el derecho de prohibir la extracción y/o reutilización del conjunto o de una parte sustancial del contenido se refiere no sólo a la fabricación de un producto competidor parásito, sino también a los actos realizados por el usuario que perjudiquen sustancialmente la inversión, desde el punto de vista cualitativo o cuantitativo”. Parece obvio que generalmente la extracción que del contenido de una base de datos haga un fabricante competidor con el fin de introducir tales partes extraídas en una nueva base de datos que compita en el mercado con la primera constituirá, casi con toda seguridad, una extracción y reutilización de una parte

⁹⁹ Vid. STJ de 9 de noviembre de 2004, *The British Horseracing Ltd*, cit., f.72; STJ de 5 de marzo de 2009, *Apis-Hristovich*, cit., f.67.

Así, en el caso *British Horseracing*, el TJ concluyó que el hecho de que los datos –las listas de participantes de las carreras hípcas- extraídas y reutilizadas por el demandado en el litigio principal fueran de importancia capital –puesto que las carreras no podría tener lugar de no existir tales listas- carece de relevancia para determinar si el acto de extracción y reutilización recayó o no sobre una parte sustancial del contenido de la base de datos. (ff.77-78).

¹⁰⁰ Vid. STJ de 5 de marzo de 2009, *Apis-Hristovich*, cit., f.73.

sustancial del contenido de la base de datos, cuando no de la totalidad de dicho contenido. Sin embargo, este considerando sirve para esclarecer algo que, de no ser declarado expresamente, no resultaba tan evidente, y es la afirmación de que si los actos realizados por un usuario causan un perjuicio sustancial, evaluado cualitativa o cuantitativamente, a la inversión realizada por el fabricante a la hora de obtener, verificar o presentar el contenido de esos elementos a los que se refieren los actos realizados por tal usuario, ello también va a poder ser considerado una parte sustancial, evaluada cualitativamente, del contenido de la base de datos a la que esos actos afectan, ya que excederá del ámbito de actuación que forma parte de lo que se considera que son los derechos legítimos del usuario de la base de datos. Se aprecia aquí también la relación entre la inversión realizada y el uso que no perjudique los beneficios que de tal inversión se esperan obtener, de cara a considerar si existe una afectación a una parte sustancial de tal contenido. Con todo, la tarea de evaluación dejada a los órganos jurisdiccionales nacionales supone una labor ciertamente difícil en algunos supuestos de hecho, a pesar de la útil guía interpretativa de la jurisprudencia del TJ.

Respecto de la extensión de la protección del derecho *sui generis*, la jurisprudencia del TJ ha sido muy ilustrativa, declarando que *“la prohibición del artículo 7, apartado 1º, de la Directiva se refiere únicamente a las extracciones y/o reutilizaciones que afectan a la totalidad o a una parte sustancial del contenido de una base de datos para cuya constitución haya resultado necesaria una inversión sustancial. Del artículo 8, apartado 1º, de la Directiva se desprende que, exceptuando los supuestos contemplados en el artículo 7, apartado 5º, de la misma Directiva, el derecho sui generis no prohíbe que el usuario legítimo efectúe extracciones y reutilizaciones relativas a apartes no sustanciales del contenido de una base de datos”*.¹⁰¹ De la propia finalidad del derecho *sui generis*, que no es otra que la de proteger la inversión realizada por el fabricante de la base de datos, se puede deducir que este derecho se extiende exclusivamente a aquellos actos de terceros que tengan la capacidad de causar un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del fabricante, esto es, a la posibilidad de que éste, mediante la explotación normal de su base de datos, recupere la inversión que en su día realizara para la elaboración de ésta. Por tanto, el criterio decisivo para determinar si se ha realizado una “extracción” –o una “reutilización”- de una parte sustancial o de una parte

¹⁰¹ Vid. STJ de 9 de noviembre de 2004, *The British Horseracing Ltd, cit.*, f.60.

no sustancial del contenido será la existencia de un perjuicio para los derechos exclusivos del fabricante.

De ello también se deduce que el uso por terceros de partes del contenido de la base de datos que, individualmente estimadas, no tengan la consideración de sustanciales solamente quedará cubierto por el derecho *sui generis* en aquellos casos en los que, de una manera excepcional, tal uso suponga un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del fabricante o se trate de actos contrarios a la explotación normal de la base de datos. El art.7.5 de la Directiva regula esta excepción, describiendo un típico supuesto de fraude de ley: se prohíbe la realización de extracciones y/o reutilizaciones de partes no sustanciales del contenido –y, por tanto, no contenidas en las letra de la prohibición a la que se refiere el apartado 1º de este art.7- pero que, por su reiteración en el tiempo o su sistematicidad, producen el mismo resultado que el precepto que se trata de eludir con la no realización directamente de un uso de una parte sustancial. Por tanto, el apartado 5º del art.7 de la Directiva no es sino una consecuencia directa del objetivo perseguido con el apartado 1º de este mismo precepto y, por ello, habrá de ser interpretado también a la luz de tal propósito.

Este apartado 5º se introdujo en la norma europea con la Posición Común aprobada por el Consejo en julio de 1995, quien, en la Exposición de Motivos de ésta, explicaba que “para evitar que el hecho de no proteger las partes no sustanciales provoque extracciones o reutilizaciones repetidas y sistemáticas de éstas de manera abusiva, se ha incluido en el apartado 5º de este artículo una cláusula de salvaguardia”.¹⁰²

El TJ entiende que el art. 7.5 de la Directiva ha de ser analizado como una excepción a la regla general de art. 8.1 de ésta, según la cual todo usuario legítimo de una base de datos está autorizado para “extraer y/o reutilizar parte no sustanciales de su contenido, evaluadas de forma cualitativa o cuantitativa, con independencia del fin a que se destinen”. El TJ ha introducido una interpretación estricta a esta excepción y sus requisitos, afirmando que constituye una salvaguarda especial para evitar que se eluda la prohibición del art. 7.1 de la Directiva: “*El apartado 5º tiene por objeto obstaculizar las extracciones y/o reutilizaciones repetidas y sistemáticas de partes no sustanciales del*

¹⁰² Vid. apartado 14º de la Exposición de Motivos de la Posición Común.

*contenido de una base de datos que, en virtud de su efecto acumulativo, perjudicarían gravemente la inversión de la persona que constituyó la base de datos, del mismo modo en que lo hacen las extracciones y/o reutilizaciones prohibidas por el artículo 7, apartado 1º, de la Directiva”.*¹⁰³ Por tanto, esta disposición prohíbe aquellos actos de extracción efectuados por usuarios de la base de datos que, por su carácter repetido y sistemático, tengan como resultado reconstruir, sin autorización de la persona que constituyó dicha base, la base de datos en su conjunto o, cuanto menos, una parte sustancial de ésta, y ello con independencia del propósito con el que tales actos se realicen -ya sea con vistas a la constitución de otra base de datos o con vistas al ejercicio de otra actividad distinta de tal producción-.¹⁰⁴ Asimismo, este apartado 5º prohíbe que cualquier tercero eluda la prohibición de reutilización que establece el apartado 1º del art. 7 de la Directiva poniendo a disposición del público de manera repetida o sistemática partes no sustanciales del contenido de la base de datos.

Para que el supuesto de hecho concreto pueda subsumirse en el ámbito de aplicación del art.7.5 de la Directiva se exigen dos condiciones. La primera de ellas es la de que el uso de partes no sustanciales deba ser repetido o sistemático. La exigencia de un carácter reiterado es lógica, toda vez que una única extracción y/o reutilización de una parte no sustancial se encuadraría en el campo de actuación de todo usuario legítimo contemplado en el art. 8.1 de la Directiva. El requisito de la sistematicidad exige que el uso realizado siga un determinado plan o método, que no se trate de unas extracciones accidentales o de unas reutilizaciones aleatorias o fortuitas que no sigan orden alguno.¹⁰⁵

Una vez constatado el cumplimiento del carácter metódico o sistemático, el apartado 5º exige concurrentemente una segunda condición para poder considerar que el supuesto de hecho concreto supuso un fraude de ley, por haberse realizado con el propósito de

¹⁰³ Vid. STJ de 9 de noviembre de 2004, *The British Horseracing Ltd, cit.*, f.86.

¹⁰⁴ Vid. STJ de 9 de noviembre de 2004, *The British Horseracing Ltd, cit.*, ff.86-87.

¹⁰⁵ En cuanto al sentido que deba darse a esta exigencia de sistematicidad del uso del contenido de la base de datos, cabe una aplicación analógica de las consideraciones sostenidas por el TJ en relación con el carácter sistemático que el art. 1.2 de la Directiva requiera para poder hablar de base de datos. Así, de manera reiterada, el TJ viene afirmando que este carácter sistemático supone “*un plan o modo de clasificación, con independencia de la naturaleza de éste, de los distintos elementos contenidos en la base de datos*”. Vid. STJ de 9 de noviembre de 2004, *Fixtures Marketing Ltd y OPAP, cit.*, ff.30-31.

eludir la aplicación del apartado 1º de este mismo artículo, dejando claro el considerando 42º que este apartado 5º se refiere a aquellos actos del usuario que excedan de sus derechos legítimos y sean contrarios a una explotación normal de dicha base de datos o causan un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del fabricante de la base de datos, produciendo el mismo efecto real que tendría la extracción y/o reutilización de una parte sustancial. Como se ha expuesto, el TJ considera que ello se produce cuando los comportamientos no autorizados resultan materialmente en una reconstrucción total o de una parte sustancial de la base de datos.^{106 107}

Lo relevante a estos efectos es el resultado material conseguido con esos actos repetidos y sistemáticos, y no la finalidad con que éstos se realizan; cosa que se deduce no sólo de la letra de las resoluciones jurisprudenciales citadas, sino también de la intención del legislador europeo –antes explicada- al introducir este precepto.¹⁰⁸ En el caso concreto analizado por el TJ en el asunto *British Horseracing* se constató que las extracciones y reutilizaciones del contenido de la base de datos del demandante originario llevadas a cabo por el demandado afectaban a partes no sustanciales y que se trataba de actos repetidos y sistemáticos¹⁰⁹ –luego se cumplía la primera condición-. Sin embargo, los datos efectivamente utilizados constituían una parte mínima de la base de datos del

¹⁰⁶ Respecto a la irrelevancia de la naturaleza de los actos llevados a cabo, es revelador este considerando 42, que compara el perjuicio que tales actos llevados a cabo por el usuario excediendo sus derechos legítimos suponen para la inversión realizada por el fabricante con el perjuicio que para tal inversión supone la fabricación de un producto competidor –esto es de otra base de datos de las mismas características- parásito elaborado a base de extracciones y reutilizaciones del conjunto del contenido de otra base de datos o de partes sustanciales de éste o de partes no sustanciales, pero sí repetidas o sistemáticas que equivalgan a partes sustanciales.

¹⁰⁷ En este sentido, la expresión utilizada en la versión inglesa de la Directiva es, si cabe, más clarificadora respecto a la equivalencia material que el resultado de esos actos, en principio legítimos deben tener con respecto a los usos de partes sustanciales y al objeto que el apartado 1º de este art. 7 y, por ende, el apartado 5º, tratan de proteger. Así, esta norma se refiere a “*implying acts which conflict*”-no necesariamente “contrarios”, a diferencia de lo previsto en la versión española- *with a normal exploitation of the database or which unreasonable prejudice the legitimate interests of the maker of the database*”. Si lo protegido tanto en los art. 7.1 y 8.1, por una parte, como en el art. 7.5 de la Directiva es la inversión sustancial, el modo en el que el perjuicio que se cause a ésta se lleve a cabo va a ser indiferente, pues en todo caso el resultado será el mismo. El único extremo en el que la naturaleza de dicha acción realizada por un tercero será relevante es a la hora de determinar cuál sea, entre todos los citados, el precepto a estos efectos aplicables.

¹⁰⁸ Además, ello no podía ser de otra forma si se tiene en cuenta la afirmación de la que el TJ parte en muchas de sus sentencias: la finalidad de los actos de utilización de una base de datos susceptible de constituir infracción del derecho sui generis no afecta a la determinación de la comisión de dicha infracción.

¹⁰⁹ Puesto que dichos actos se efectuaban con ocasión de cada carrera hípica organizada.

demandante y no tenían por resultado la reconstrucción de la base de datos originaria, luego no podían perjudicar gravemente la inversión llevada a cabo por el fabricante originario para la elaboración de su base de datos.

2. CONTENIDO MATERIAL DE LA PROTECCIÓN OTORGADA POR EL DERECHO *SUI GENERIS*.

Son dos las facultades que constituyen el contenido material del derecho *sui generis*: un poder o derecho absoluto de extracción y un poder o derecho absoluto de reutilización, ambos en manos del fabricante de la base de datos protegida por este derecho. La voluntad del legislador europeo de constituir un derecho –*sui generis*– separado de la propiedad intelectual, rechazando, al menos formalmente, que se trata de un derecho de autor o de un derecho más de los derechos vecinos, afines o conexos al derecho de autor, le ha llevado a designar su contenido utilizando unas denominaciones – “extracción” y “reutilización”– novedosas y atípicas para la propiedad intelectual.¹¹⁰ Como se verá, esta enumeración contenida en el apartado 2º del art. 2 de la Directiva tiene un carácter de *numerus clausus*, si bien su extensión engloba, de manera general, la práctica totalidad de usos del contenido de la base de datos.

Ambas facultades, como se ha visto en el apartado anterior, se refieren o extienden al contenido de la base de datos protegida –no a la estructura de ésta ni a sus elementos individualmente considerados–, concretamente, a la totalidad o a una parte sustancial de

¹¹⁰ Parafraseando el vocabulario de propiedad intelectual, el fabricante es titular de dos derechos que, en su vertiente positiva, se traducen en el poder para extraer el contenido de su base de datos y/o reutilizarlo y, en su vertiente negativa, son las facultades para negar a otros tales extracciones y/o reutilizaciones. Son muchos los autores que destacan y, en ciertos aspectos, también critican este empeño del legislador europeo de tratar de diferenciarse de la terminología tradicional en el ámbito de la propiedad intelectual. Vid. R.BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, “*Título VIII. Derecho sui generis sobre las bases de datos*”, en “*Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*”, Tecnos, Madrid, 2007, pp.1653-1654; S.CÁMARA LAPUENTE, “*El nuevo derecho sui generis sobre bases de datos*”, Actualidad Civil, 1999, Nº 3, pp.84-89 y 107; S.VON LEWINSKI, “*European Copyright Law.*”, cit., parágrafos 9.0.17-9.0.19 y 9.0.21; y G. MINERO ALEJANDRE, «Protección jurídica de las bases de datos: estudio de la aplicación de la Directiva 96/9/CE tres lustros después de su aprobación y comentario a la primera evaluación realizada por la Comisión Europea en 2005» cit., pp. 65-66. En contra, sin embargo, se pronuncia M.A.BOUZA LÓPEZ, en “*El derecho sui generis del fabricante de bases de datos*”, Colección de Propiedad Intelectual, Madrid, 2001, pp.182-183, quien refleja la argumentación utilizada por el diputado Coquillat Durán ante la Comisión de Educación y Cultura del Congreso (Vid. Comisión de Educación y Cultura del Congreso, VI Legislatura, Nº 359, p.10581).

dicho contenido, con las salvedades que, en relación con las partes no sustanciales, el apartado 5º del art. 7 de la Directiva prevé.

A) “Extracción”

Tal y como declara la letra a) del art.7.2 de la Directiva, la extracción comprende cualquier transferencia permanente o temporal, total o parcial –siempre que, en este segundo supuesto, se trate de una parte sustancial, claro está-, del contenido de una base de datos a otro soporte, cualquiera que sea el medio utilizado o la forma en que se realice. Se trata, por tanto, de sacar físicamente los elementos contenidos en la base de datos fuera de ésta y fijarlos en otro soporte, incluso de forma temporal. Siendo “transferencia” la palabra clave de la definición, ésta podrá realizarse con o sin borrado de los elementos de la base de datos de la que se extrajeron, de manera que cabe tanto duplicar como trasvasar.

El empleo en esta disposición de la expresión “cualquiera que sea el medio utilizado o la forma en que se realice” pone de relieve la voluntad del legislador europeo atribuir un sentido amplio al concepto de extracción, aspecto que ha sido señalado por el TJ.¹¹¹ El carácter amplio de esta acepción se debe, como no podía ser de otra manera, al objetivo perseguido con la creación del derecho *sui generis*, de manera que se debe dar al contenido del derecho *sui generis* una amplia interpretación para, con ello, remunerar adecuadamente al fabricante que asumió la iniciativa y el riesgo de realizar una considerable inversión para elaborar la base de datos. De ahí que “*el concepto de extracción, en el sentido del artículo 7 de la Directiva, debe considerarse que se refiere a todo acto no autorizado de apropiación de la totalidad o de una parte del contenido de una base de datos*”. Luego “*dicho concepto no está vinculado a la naturaleza ni a la forma del modus operandi que se haya seguido*”.¹¹²

¹¹¹ Entre otras, en la STJ de 9 de noviembre de 2004, *The British Horseracing Ltd*, cit., f.51 y C-304/07, f.31.

¹¹² Vid. SSTJ de 9 de noviembre de 2004, *The British Horseracing Ltd*, cit., ff.32, 45, 46 y 51; STJ de 9 de noviembre de 2004, *Fixtures Marketing Ltd* y *Svenska Spel AB*, f.25; y STJ de 9 de octubre de 2008, *Directmedia Publishing*, cit., y ff.31-34.

Respecto del *modus operandi*, se planteaba la duda de si el concepto de extracción requería de un acto directo, esto es, una copia física o si era suficiente la extracción manual, tras haber consultado previamente la base de datos. Teniendo presente el objetivo del derecho *sui generis* y la amplitud de la expresión “*cualquiera que sea (...) la técnica con la que se realice*”, el TJ se decanta a favor de la segunda alternativa, afirmando que dicha fórmula significa que únicamente se requiere que el contenido de la base de datos se incorpore a otro soporte distinto de la base de datos original, luego “*es irrelevante (...) que la transferencia se base en un procedimiento técnico de copia del contenido de una base de datos protegida, como los procedimientos electrónicos, electromagnéticos, electro-ópticos y otros similares o en un mero procedimiento manual. (...) La operación de volver a copiar el contenido de dicha base, aunque sea de forma manual, en otro soporte está comprendida dentro del concepto de extracción, de igual modo que la telecarga o la fotocopia*”.¹¹³

Asimismo, los considerandos 14º y 21º de la Directiva, según los cuales la protección regulada en esta norma debe hacerse extensiva a las bases de datos no electrónicas y no se requiere que las materias contenidas en la base de datos se hayan almacenado físicamente de forma organizada, abogan también por una interpretación del concepto de extracción exenta de criterios de carácter formal, técnico o físico.¹¹⁴ En contra de

¹¹³ Vid. STJ de 9 de octubre de 2008, *Directmedia Publishing, cit.*, f.37.

Por tanto, a modo de ejemplo, se incluirán en la noción de “extracción”, respecto de las bases de datos contenidas en soporte digital, todo tipo de copias en discos duros, disquetes, CD-ROMs, DVDs o memorias portátiles, el acto de descarga al ordenador —comúnmente denominado con el término anglosajón *download*— y la impresión en papel; y, respecto de las bases de datos contenidas en soporte papel, supondrán “extracción” la tradicional fotocopia y el empleo del escáner, así como cualquier otro medio electromagnético, conocido o por conocer, que permita la reproducción del contenido de la base de datos en un soporte.

La afirmación jurisprudencial anteriormente expuesta, así como la solución global a la que condujo, es relevante —e, incluso, sorprendente— si se tienen en cuenta los hechos fácticos presentes en el litigio principal que hicieron nacer la cuestión prejudicial que el tribunal alemán elevó al TJ. El demandado originario se inspiró en una lista-antología de poemas realizada por los investigadores de la Universidad de Friburgo, pero descartó algunos de los poemas que figuraban en ésta, a la vez que añadió otros distintos y, en todo caso, sometió cada uno de los poemas a un análisis crítico. Además, el texto concreto de cada uno de los poemas utilizados fue obtenido por el demandado a partir de sus propios recursos digitales, y no directamente de la base de datos originaria. El TJ contesta a la cuestión prejudicial que “*la incorporación de elementos de una base de datos protegida a otra base de datos a results de una consulta de la primera base de datos en pantalla y una apreciación individual de elementos contenidos en ésta, puede constituir una infracción en el sentido del artículo 7 de la Directiva, en la medida en que equivalga a la transferencia de una parte sustancial (...) del contenido de una base de datos protegida, o a una transferencia de partes no sustanciales que, por su carácter repetido y sistemático, tengan como resultado reconstruir una parte sustancial de dicho contenido*”.

¹¹⁴ En este sentido, STJ de 9 de octubre de 2008, *Directmedia Publishing, cit.*, f.38.

esas afirmaciones no se puede afirmar que el considerando 38º de la Directiva, en la medida en que hace referencia al supuesto de que el contenido de una base de datos “sea copiado y reordenado eléctricamente”, apoya una interpretación del concepto de extracción circunscrita a los actos basados en un procedimiento de copia técnica. Tal interpretación sería desatinada, en primer lugar, porque dicho considerando solamente se refiere a los peligros específicos que para los fabricantes de base de datos se derivan de la utilización cada vez mayor de la tecnología digital. En segundo lugar, porque el entender que dicho considerando reduce el ámbito de los actos sometidos a protección por el derecho *sui generis* únicamente a las acciones de copia técnica iría en contra de la amplia concepción del término “extracción” contenido en la Directiva. Ello, a su vez, privaría al fabricante de una base de datos de la protección contra actos de extracción que, aunque no se basen en un procedimiento técnico específico, no por ello pueden resultar menos lesivos para los intereses de ese fabricante que los actos de extracción basados en procedimientos de copia técnica.¹¹⁵

En cuanto al carácter directo —esto es, a partir de la base de datos originaria- o indirecto —a partir de una fuente distinta de la base de datos de que se trate- que la transferencia deba tener para ser constitutiva de una “extracción” en el sentido del art. 7.2.a) de la Directiva, el TJ, basándose en las mismas consideraciones antes expuestas, declara que *“el concepto de extracción (...) no puede circunscribirse a los supuestos de extracción efectuados directamente a partir de la base de datos originaria, ya que, de lo contrario, se privaría a la persona que constituyó la base de datos de protección frente a actos no autorizados de copia efectuados a partir de una copia de su base”*.¹¹⁶ Los supuestos de “copia” de una “copia” o, lo que es lo mismo, de extracción de una extracción anterior del contenido de la base de datos- puede afectar, en la misma medida que lo haría ese mismo acto efectuado directamente a partir de la referida base de datos, a la inversión de la persona que elaboró ésta.

Siguiendo esas mismas consideraciones, se puede afirmar que la expresión “transferencia (...) a otro soporte” prevista en la definición del concepto de extracción

¹¹⁵ Así se ha pronunciado el TJ, haciendo suyos los razonamientos que la Abogada General E. Sharpston contemplaba en el apartado 41 de sus conclusiones, en la STJ de 9 de octubre de 2008, *Directmedia Publishing, cit.*, ff.48-49.

¹¹⁶ Vid. STJ de 9 de noviembre de 2004, *The British Horseracing Ltd, cit.*, ff.52-53.

no puede interpretarse en el sentido de que la naturaleza del soporte al que el contenido de la base de datos se transfiera deba ser distinta de la del soporte originario de la base de datos de la que ese contenido ha sido extraído. Por tanto, el criterio decisivo reside en la existencia de una transferencia del contenido de la base de datos a otro soporte distinto de la base de datos original, “*sea éste de la misma naturaleza que el soporte de la referida base o de naturaleza distinta*”.¹¹⁷ El criterio decisivo reside en la existencia de un acto de transferencia del contenido de una base de datos a un soporte distinto, en el sentido de separado o independiente del soporte inicial respecto del que dicha extracción se realizó, siendo irrelevante la naturaleza de ese nuevo soporte. De lo contrario no se entendería la referencia que el precepto hace a “cualquiera que sea el medio utilizado”. Es indiferente si la extracción y reutilización se han producido por hacer duplicados exactos en el mismo formato que la base de datos original, por volcar y poner a disposición pública mediante un formato digital una base de datos originariamente producida en formato analógico o por cambiar la forma de explotación de una base de datos electrónica a un formato distinto.¹¹⁸

En cuanto al carácter comercial o privado que la transferencia deba tener para poder ser considerado un acto de “extracción”, el TJ se decanta por la solución más abierta posible: el concepto de extracción es independiente del objetivo perseguido por el autor del acto en cuestión. Carece de importancia que la transferencia tenga por objeto la constitución de otra base de datos, compita esta o no con la base de datos originaria, y tenga dimensiones idéntica o diferentes a ésta, o que dicho acto se inscriba en el

¹¹⁷ Vid. STJ de 9 de octubre de 2008, *Directmedia Publishing, cit.*, ff.34-36.

Así, por ejemplo, tan extracción es la copia de una base de datos electrónica en el mismo formato como la digitalización de una base de datos cuyo formato originario era en papel.

¹¹⁸ Este último supuesto, concretamente el cambio de formato CD a explotación en una página web fue el supuesto resuelto en la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de enero de 2008 (RJ 2008, 1691), en casación de la sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante, Sección 5ª, de 2 de octubre de 2000 (AC 2000, 1603), que, a su vez, confirmó el fallo de la sentencia del Juzgado De Primera Instancia de Elda de 2 de julio de 1999 (JUR 1999,1060), que fue la primera en España en apreciar la existencia de una infracción del derecho *sui generis*. En el caso concreto, la empresa infractora utilizaba, sin autorización alguna, alterando sólo los identificadores marginales, las bases de datos de Aranzadi para ofertar un servicio de consulta en línea de legislación y jurisprudencia a sus clientes, que debían abonar la correspondiente cuota. Las bases de datos originarias de las que tales contenidos se extraían estaban en formato CD. La sociedad infractora cambiaba el formato y los ponía a disposición de Internet.

En la actualidad, la extracción de la totalidad del contenido de una base de datos ofrecida en línea es bastante difícil de conseguir, pues la información contenida en una base de datos se recupera fraccionadamente mediante consultas parciales a un buscador local o cerrado, sin que exista un acceso completo y autónomo al contenido de la base de datos.

contexto de una actividad distinta de la constitución de una base de datos.¹¹⁹ Así lo confirma el considerando 42º: “el derecho de prohibir la extracción (...) del conjunto o de una parte sustancial del contenido se refiere no sólo a la fabricación de un producto competidor parásito, sino también a los actos realizados por el usuario que perjudiquen sustancialmente la inversión desde un punto de vista cualitativo o cuantitativo”. Esta interpretación es una consecuencia lógica del objetivo perseguido por el derecho *sui generis* y de la justificación económica de éste. Asimismo, una interpretación histórica confirma esta apreciación, pues, mientras que la Propuesta inicial de Directiva presentada por la Comisión limitaba, en virtud de su art.2.5, el ámbito de protección del derecho *sui generis* a los actos de extracción y/o de reutilización no autorizados efectuados “con fines comerciales”, la inexistencia de referencia alguna a dicha finalidad en la redacción definitiva del art.7 de la Directiva significa que, a efectos de apreciar la licitud de un acto en relación con dicho artículo, carece de importancia que el acto tenga finalidad comercial o no comercial.

La delimitación de los respectivos conceptos de “transferencia permanente” y de “transferencia temporal”, en el sentido del art.7.2.a) de la Directiva, se basa en el criterio de la duración del almacenamiento de los elementos extraídos de una base de datos protegida en un soporte distinto. Dicha duración es irrelevante a la hora de determinar la existencia de un acto de extracción, pues el momento en el que tal extracción tiene lugar, en el sentido del mencionado precepto es aquél en el que los datos, obras u otros elementos objeto del acto de transferencia se fijan en un soporte distinto al de esa base de datos originaria, ya sea esa fijación permanente, ya se trate de una mera transferencia temporal.¹²⁰ En el considerando 44 de la Directiva se aclara algo que, desde el ámbito de la propiedad intelectual, parece obvio: “cuando la visualización en pantalla del contenido de una base de datos requiera una transferencia permanente o temporal de todo o de una parte sustancial del contenido a otro soporte, este acto estará

¹¹⁹ Vid. STJ de 9 de noviembre de 2004, *The British Horseracing Ltd, cit.*, ff.47-48; STJ de 9 de octubre de 2008, *Directmedia Publishing, cit.*, ff.46-47 y STJ de 5 de marzo de 2009, *Apis-Hristovich, cit.*, ff.46 y 55.

¹²⁰ Así se pronuncia el TJ en los ff.43-45 y 55, de la STJ de 5 de marzo de 2009, *Apis-Hristovich, cit.*, en relación con las bases de datos electrónicas, pero tales conclusiones pueden extenderse con carácter general a toda base de datos, puesto que la norma finalmente aprobada –que no así en las propuestas previamente presentadas, tal y como se ha expuesto– el legislador europeo optó por no hacer distinción alguno entre las bases de datos electrónicas y las bases de datos que no tienen tal carácter.

sometido a la autorización del titular del derecho”. Por tanto, el derecho de extracción también abarcará todos aquellos supuestos en los que un acto de extracción sea necesario para llevar a cabo una visualización en la pantalla del ordenador del contenido de la base de datos, puesto que tal presentación supondrá una transferencia en el sentido del art.7 de la Directiva. A contrario, cuando dicha visualización en pantalla no requiera de ninguna transferencia, ni siquiera temporal, de la totalidad o de una parte sustancial del contenido de la base de datos que se visualiza a otro soporte, ese acto de visualización no necesitará de la previa autorización del fabricante titular del derecho *sui generis*, pues no se tratará de una “extracción”. Sin embargo, poca importancia práctica va a tener esta cuestión si se tiene en cuenta que habitualmente la visualización en pantalla del contenido de una base de datos es parte de los usos englobados en la explotación normal de la base de datos, de ahí que, generalmente, estará autorizado, ya sea de manera explícita, ya sea implícitamente, por el fabricante de la correspondiente base de datos.¹²¹

El TJ ha declarado de manera expresa que la protección que confiere el derecho *sui generis* no alcanza a los actos de consulta de la base de datos,¹²² ya que las facultades previstas en el art. 7.1 y 2 de la Directiva tienen un carácter de *numerus clausus*, de manera que el fabricante de una base de datos que goza de la protección de este derecho dispondrá única y exclusivamente de un derecho de extracción y de un derecho de reutilización, pero no de ninguna otra facultad. Sin embargo, cuando la consulta de una base de datos requiera de la realización de algún acto de extracción, esa extracción se tratará de un acto que, en principio, seguirá estando reservado al fabricante de esa base de datos, requiriendo de la autorización de éste para poder realizarlo.

La duda que podría surgir a este respecto es la de si el titular de un derecho *sui generis* puede oponerse a la consulta de su base de datos. Se considera que la persona que constituye una base de datos se puede reservar un derecho de acceso exclusivo a su base o reservar el acceso a ésta a determinadas personas o, incluso, someter dicho acceso a

¹²¹ Para un análisis más detallado sobre esta cuestión, Vid. S.VON LEWINSKI, “*European Copyright Law...*”, cit., parágrafo 9.7.29 y E.DERCLAYE, “*The Legal Protection Of Databases. A Comparative Analysis*”, EIPR, 2008, p.104.

¹²² Así, el derecho *sui generis* comprende taxativamente dos facultades: la de extracción y la de reutilización. Vid. STJ de 9 de noviembre de 2004, *The British Horseracing Ltd*, cit., f.54.

requisitos específicos –por ejemplo, de carácter económico-, pero, una vez que ese fabricante pone el contenido de su base de datos a disposición del público –o permite que otra persona lo haga con su consentimiento-, aunque sea a título oneroso, su derecho *sui generis* no le permitirá oponerse a que, en el futuro, los terceros puedan consultar esa base de datos con fines de información, y ello porque el concepto de extracción no debe incluir la mera consulta del contenido de una base de datos que haya sido hecha pública por su fabricante.¹²³ Sin embargo, la combinación del considerando 44º de la Directiva con el rasgo incluido en la definición de extracción presente en el art.7.2.a) de la Directiva –“la extracción permanente o *temporal*”- alertan sobre el problema relativo a las reproducciones temporales efímeras necesarias para el funcionamiento de las bases de datos en el ámbito de Internet. Según este considerando, cuando la visualización en pantalla requiera la transferencia permanente o temporal de todo o de una parte sustancial del contenido de la base de datos a otro soporte, este acto estará sometido a la autorización del derecho *sui generis*, dado que, de cumplir tales características, se trataría de un acto de extracción en el sentido del art. 7.2.a) de la Directiva, por muy efímera o temporal que tal transferencia pueda llegar a ser.

Que se permita –sin necesidad de autorización alguna, salvo que se haya introducido una medida tecnológica de control de acceso, que no podrá eludirse sin infringir lo dispuesto en la DDASI- la consulta de una base de datos y, paralelamente, se prohíba –en caso de no contarse con la debida autorización del titular del derecho *sui generis*- la “transferencia temporal” parecen previsiones contradictorias, por carecer de toda lógica en un contexto en que generalmente se utilizan medios electrónicos para la consulta *on-line* o la visualización del contenido de bases de datos, lo cual implicará la realización de reproducciones provisionales como requisito *sine qua non* para poder llevar a cabo tales acciones. Si por un lado, se permite la consulta de bases de datos pero, al mismo tiempo, se prohíbe la extracción temporal del contenido de las mismas, difícilmente se podrá llevar a cabo la primera, al menos en el contexto digital.¹²⁴

¹²³ Vid. STJ de 9 de noviembre de 2004, *The British Horseracing Ltd, cit.*, f.54-55; y STJ de 9 de octubre de 2008, *Directmedia Publishing, cit.*, ff.52-53.

¹²⁴ Tales copias se realizan automáticamente en el disco duro del ordenador utilizado para la consulta y se trata de reproducciones incidentales y accesorias a la puesta a disposición en Internet, formando parte integrante y esencial del proceso tecnológico requerido para llevar a cabo la utilización de la base de datos. El art. 5.1 de la DDASI contempla este concepto.
Para un análisis más profundo, Vid. I.GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ, en “*Las reformas de la ley de propiedad intelectual*”, R. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, I. GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ, A.

En el asunto *Directmedia* resuelto por el TJ el supuesto que se plantea es precisamente éste, el de que si consulta de una base de datos en pantalla constituye o no un supuesto de “extracción” en el sentido del art.7 de la Directiva. El TJ concluye que la incorporación de elementos contenidos en una base de datos protegida a otra segunda base de datos que se produce como resultado de la consulta en pantalla constituye un acto de “extracción”, siempre y cuando se realice la transferencia de una parte sustancial del contenido de la base de datos.

La introducción por el TJ de un nuevo concepto, el de “consulta”, buscaba un objetivo intachable: evitar la creación de un derecho, en manos de los fabricantes, para autorizar o prohibir el acceso al contenido de las bases de datos, pudiendo limitar el libre acceso y disposición de la información. Sin embargo, lo único que la jurisprudencia del órgano europeo consiguió con ello fue ocasionar una mayor incertidumbre en relación con la interpretación del alcance del derecho *sui generis*. El TJ habla de la consulta como acto que no forma parte de las actividades comprendidas en el concepto de extracción, pero en sus resoluciones no define lo que ha de entenderse por “consulta”.

Sería deseable que el legislador europeo introdujera una referencia expresa a esta cuestión en la Directiva de bases de datos, aclarando que no quedan incluidos en la facultad de extracción todos aquellos actos de transferencia del contenido de una base de datos a un soporte distinto del originario que constituyan meras reproducciones temporales y que sean técnicamente necesarias para llevar a cabo el proceso tecnológico de transmisión en línea. A falta de solución legislativa, quizás lo más pertinente sería plantear esta cuestión ante el máximo órgano jurisdiccional comunitario y, con ello, poner fin al actual riesgo de ausencia de homogeneización.¹²⁵ La dificultad para delimitar correctamente el ámbito de aplicación del derecho *sui generis*—concretamente para definir qué actuaciones debe entenderse que constituyen una “extracción” y cuál es

GONZÁLEZ GOZALO y R. SÁNCHEZ ARISTI, Tirant lo Blanch, Valencia, 2006, p.41-43; “*Artículo 31. Reproducciones provisionales y copia privada*”, en “*Comentarios...*”, R.BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, cit., p.533-571; “La reforma de la copia privada en la Ley de Propiedad Intelectual”, Comares, Granada 2010, pp.4-46.

¹²⁵ En este sentido se pronuncia N.SANJUAN, “*Derecho sui generis sobre bases de datos: análisis de la jurisprudencia comunitaria. Caso Fixtures y British Horseracing*”, Revista de Propiedad Intelectual, (pe.i.), 2006, núm.22, p.95-97.

la frontera del acto de “consulta”- se ve agravada por la imperiosa necesidad de respetar el derecho de acceso a la información contenida en las bases de datos, cuestión que ya preocupaba al legislador europeo en el momento de la adopción de la Directiva –prueba de ello es el considerando 45º-.

En cuanto a la determinación, en el caso concreto, de lo que deba entenderse como prueba de la existencia real de un acto de extracción, el TJ facilita la labor de los órganos jurisdiccionales nacionales al afirmar que *“el hecho de que características materiales y técnicas presentes en el contenido de una base de datos figuren también en el contenido de otra base de datos, puede interpretarse como un indicio de la existencia de una transferencia entre ambas bases de datos y, por consiguiente, de una extracción”*, siempre que claro está tal coincidencia no pueda explicarse por otros factores que no sean la transferencia entre las dos bases de datos de que se trate, factores como pueden ser “el carácter idéntico de las fuentes utilizadas para crear ambas bases de datos y la presencia de esas características en esas fuentes comunes”.¹²⁶ Será el correspondiente órgano jurisdiccional nacional el que deba apreciar si ese paralelismo se da o no en el caso concreto y si puede o no explicarse atendiendo al origen de los datos, obras u otros elementos utilizados en las dos bases de datos comparadas o bien procede de otros factores que afecten igualmente a éstas.

Asimismo el TJ ha aclarado que el hecho de que datos obtenidos por el fabricante de una base de datos de fuentes que no están a disposición del público figuren también en la base de datos de otro fabricante no basta, por sí mismo, para demostrar la existencia de una transferencia del soporte de la primera base de datos al soporte de la segunda, pues existe la posibilidad de que esos datos hubiesen sido asimismo recogidos directamente por el fabricante de la segunda base de datos de las mismas fuentes utilizadas por el primer fabricante. Sin embargo, el TJ no duda de que este hecho puede constituir un indicio de la existencia de un acto de extracción. Lo que, unido a otra serie de indicios, puede llegar a ser una prueba de ésta.¹²⁷

¹²⁶ Vid. STJ de 5 de marzo de 2009, *Apis-Hristovich*, cit., ff.51 y 55.

¹²⁷ Vid. STJ de 5 de marzo de 2009, *Apis-Hristovich*, cit., ff.52 y 55.

Respecto del caso concreto que dio origen al litigio principal al que posteriormente se refería la cuestión prejudicial que el TJ resuelve en la STJ de 5 de marzo de 2009, *Apis-Hristovich, cit.*,¹²⁸ el Tribunal afirma que “*la naturaleza de los programas informáticos utilizados para la gestión de las dos bases de datos electrónicas no constituye un elemento de apreciación de la existencia de una extracción en el sentido del artículo 7 de la Directiva de bases de datos*”,¹²⁹ de manera que el hecho de que el autor de una supuesta violación del derecho *sui generis* del fabricante de otra base de datos emplee un programa de ordenador de carácter original para la gestión de la base de datos que creó en infracción del derecho *sui generis* del fabricante de la primera base de datos no es una circunstancia que pueda excluir, por sí misma, que la presencia de la totalidad o de una parte sustancial de los elementos que figuran en el soporte de la base de datos que fabricó incumpliendo el derecho *sui generis* del primer fabricante tenga su origen en una transferencia no autorizada de esos datos realizada desde el soporte de la primera base de datos.

El TJ pretende llamar la atención sobre la importancia de distinguir entre, por un lado, la existencia de un acto de extracción en toda transferencia del contenido de la totalidad o de una parte sustancial de una base de datos protegida a otro soporte, y, por otro lado, el posible carácter original del programa de ordenador utilizado por el autor de tal extracción (no autorizada) para la gestión de la base de datos creada por éste en violación del derecho *sui generis* del fabricante de la base de datos originaria; carácter original que habrá de ser evaluado y, en su caso, protegido a la luz de la Directiva de programas de ordenador,¹³⁰ pero que será irrelevante a la hora de apreciar la existencia del acto de extracción en el sentido del art. 7.2.a) de la Directiva de bases de datos.

Para realizar transferencias, construir y manipular sus contenidos, esto es, para su funcionamiento, gestión y mantenimiento, las bases de datos pueden y suelen utilizar aplicaciones informáticas o sistemas de gestión de bases de datos —que se conocen bajo

¹²⁸ Concretamente este hecho motivó la quinta cuestión prejudicial planteada, en la que el órgano jurisdiccional nacional remitente se preguntaba si el programa informático utilizado para la administración de una base de datos, sin formar parte de ésta, tiene alguna relevancia para determinar la existencia de una extracción.

¹²⁹ Vid. STJ de 5 de marzo de 2009, *Apis-Hristovich, cit.*, ff.53, 54 y 55.

¹³⁰ Directiva 91/250/CEE del Consejo, de 14 de mayo de 1991, sobre la protección jurídica de los programas de ordenador (DO. L. 112, p.42).

las siglas SGBD-. Éstos, en su caso, cuando sean originales, ostentarán la protección propia de los programas de ordenador prevista en la Directiva de programas de ordenador. Pero no se extenderá a estos programas informáticos la protección de las bases de datos gestionadas por ellos. Así lo establecen claramente los arts.1 y 2 de la Directiva de bases de datos. Ello es así porque la base de datos no incluye el programa de ordenador que sirve para la gestión de sus datos, aspecto éste que el considerando 23º pone de manifiesto al especificar que “el término base de datos no debe hacerse extensivo a los programas de ordenador utilizados en la elaboración u operación de una base datos, que seguirán protegidos por la Directiva (...) sobre protección jurídica de los programas de ordenador”. Una base de datos electrónica puede englobar, en su funcionamiento, multitud de programas de ordenador, pero lo relevante a efectos jurídicos es que la protección de cada uno de estos componentes informáticos es distinta –cada uno de ellos será un programa de ordenador- e independiente –se protegerán mediante la Directiva de programas de ordenador- de la global, que se otorga por ser “base de datos” y se regula conforme a la Directiva de bases de datos. Sin embargo, y a pesar de que “base de datos” y “sistema de gestión de base de datos” son dos conceptos que tanto desde el punto de vista del Derecho como, obviamente, en el ámbito de la Informática tienen un significado diferente, lo cierto es que, en la práctica, la confusión que existe entre ellos no es desdeñable. Me remito a lo dicho al respecto en el apartado II.

B) “Reutilización”

Según dicta el art. 7.2.b) de la Directiva, la reutilización comprende “toda forma de puesta a disposición del público de la totalidad o de una parte sustancial del contenido de la base de datos mediante la distribución de copias, alquiler, transmisión en línea o de otras formas”. El centro de gravedad radica, pues, en la referencia a la puesta a disposición del público, por cualquier medio. A diferencia de lo que pasaba con la extracción, la reutilización afecta esencialmente a actos de carácter comercial, como demuestra la alusión expresa de este precepto a la venta o alquiler, pero nada obsta a que la reutilización ilegítima se realice gratuitamente.

De la lectura del art. 7.2.b) de la Directiva se deduce que el derecho de reutilización se corresponde con lo que en el ámbito de la propiedad intelectual se conocen como el

derecho de distribución –con las salvedades que, respecto del préstamo, más adelante se hagan- y el derecho de comunicación pública. La enumeración de actos contenidos en este precepto no puede utilizarse como un argumento que juegue en contra de esta afirmación, ya que las acciones enumeradas pueden subsumirse o bien en el campo abarcado por el derecho de distribución o bien dentro de la cobertura del derecho de comunicación pública. Además se da la circunstancia de que dicha enumeración es meramente ejemplificativa, sin carácter de *numerus clausus*, siendo prueba de ello el empleo al término de la primera frase, tras el último de los actos expresamente enumerados, de la expresión “o en otras formas”. Así mismo, debe tenerse presente la voluntad del legislador europeo de resultar imparcial y mantenerse al margen de las distintas consideraciones que en cada uno de los ordenamientos nacionales existen respecto a la regulación de estos dos derechos y a los supuestos contenidos en cada uno de ellos, tratando la norma europea de abarcar todos éstos y, con ello, de pacificar este extremo. Tal afirmación puede apoyarse también en el considerando 42º de la Directiva, que configura ampliamente los conceptos de extracción y reutilización, al hacer una referencia explícita al hecho de que éstos abarcan tanto los actos que pueda llevar a cabo un potencial fabricante competidor como los realizados por el usuario excediéndose de sus derechos legítimos. Ello permite entender que todo lo que, perjudicando la explotación normal y los intereses legítimos del fabricante, no sea un acto de extracción, constituirá un supuesto de reutilización, y viceversa.¹³¹

En definitiva, tal y como ha declarado el TJ, “los conceptos de extracción y de reutilización (...) deben interpretarse en el sentido de que se refieren a todo acto de apropiación y de difusión al público de (...) el contenido de una base de datos”.¹³² Por ello, la expresión “toda forma de puesta a disposición del público” que el art.7.2.a) de la Directiva utiliza para definir el concepto de “reutilización” no puede entenderse limitado a la extensión que, a raíz de la DDASI, se otorga a “la puesta a disposición de

¹³¹ La mayoría de las veces lo que ocurre es que un uso concreto supone, al mismo tiempo, un acto de extracción y, además, uno de reutilización. Así, M.A.BOUZA LÓPEZ afirma que “relacionando las definiciones de los dos derechos, se puede decir que la prohibición de extraer es en muchos casos complementaria de la prohibición de reutilizar, pues lo normal es que se realicen las extracciones para obtener posteriormente un beneficio con la puesta a disposición al público de las copias”. Vid. “*El derecho sui generis del fabricante de bases de datos*”, Colección de Propiedad Intelectual, Madrid, 2001, p.79.

¹³² Vid. STJ de 9 de noviembre de 2004, *The British Horseracing Ltd, cit.*, ff.51-53.

obras o prestaciones protegidas, por procedimientos alámbrico o inalámbricos, de tal forma que cualquier persona pueda acceder a ellas desde el lugar y en el momento que elija”, sino que tal concepto tiene un significado más amplio, acorde con el objetivo perseguido por la Directiva. Este significado abarcaría, pues, cualquier forma de ofrecimiento al público del contenido de una base de datos, siempre que esa oferta vaya acompañada de la posibilidad real del fabricante de ésta de poner dicho contenido a disposición del público en una forma que permita que los terceros accedan y hagan uso de él. Así, todo acto que permita este acceso sería una reutilización en el sentido del art. 7.2.b) de la Directiva, con independencia de que se encuentre o no entre aquéllos que este precepto enuncia sin carácter taxativo.¹³³

El apartado b) del art. 7.2 se encarga de recalcar que el derecho de reutilización cubre “toda forma” y, tras enumerar varios ejemplos en los que tal derecho se traduce, termina la exposición con la expresión “o de otras formas”. Con ello, se pretende dejar claro, por un lado, que la forma en la que la base de datos se ofrece al público puede ser tanto material como inmaterial, lo cual se corrobora cuando entre esos ejemplos mencionados están tanto en la distribución de copias –lo cual constituye un supuesto de ofrecimiento material-, como la transmisión en línea –que, en el ámbito de la sociedad de la información, es el ejemplo más común de ofrecimiento inmaterial de una base de datos-. Además, por otro lado, son éstas las referencias en las que el TJ se basó para afirmar que el concepto de “reutilización” –al igual que el de “extracción”- no puede circunscribirse a los supuestos de reutilización efectuada directamente a partir de la base de datos originaria, sino también a los actos de copia efectuados a partir de una copia de esa base originaria.¹³⁴

Si bien este apartado se refiere al “público” como el destinatario de las formas de puesta a disposición del contenido de la base de datos que constituyan reutilizaciones, a lo largo de la Directiva no se define lo que debe entenderse por éste. Orientativamente, parece que podría extenderse aquí el concepto de público implícito en la definición del derecho de comunicación pública contenido en el art.3 de la DDASI, de manera que se entendería que existe público cuando el ofrecimiento va destinado a cualquier persona

¹³³ En este sentido, S.VON LEWINSKI, “*European Copyright Law...*”, *cit.*, parágrafo 9.7.38.

¹³⁴ Vid. STJ de 9 de noviembre de 2004, *The British Horseracing Ltd*, *cit.*, ff.52-53.

ajena al ámbito doméstico del fabricante.¹³⁵ Lo relevante a estos efectos es que exista la posibilidad real de llevar a cabo ese acceso efectivo.

Muchas de las observaciones formuladas en relación con el concepto de “extracción” son también aplicables a la “reutilización” y así ha sido puesto de manifiesto por la jurisprudencia del TJ. Por ello, a la hora de determinar si existe o no reutilización van a ser irrelevantes la naturaleza –electrónica o no, material o inmaterial...- y el *modus operandi* seguido al llevar a cabo el acto, así como el hecho de que la reutilización se efectuara directamente a partir de la base de datos originaria o mediante una copia de ésta; careciendo igualmente de importancia alguna cuál haya sido el objetivo –comercial o no- perseguido con el acto de reutilización y la existencia o no de algún tipo de aprovechamiento real por parte de terceros.

En principio, la primera interpretación que cabría al término “distribución de copias” contenido, entre otros ejemplos, en este apartado b) del art.7.2 de la Directiva, sería la que tradicionalmente se viene dando en el ámbito de la propiedad intelectual al derecho de distribución, esto es, “la puesta a disposición del público del original o de copias de la obra o prestación protegida, en un soporte tangible, mediante su venta, alquiler, préstamo o de cualquier otra forma”.¹³⁶ Pero la lectura reposada del resto de ejemplos enunciados en el citado precepto lleva a una conclusión que dista mucho de parecerse a esta primera interpretación intuitiva. De lo contrario, poco sentido tendría que este apartado se refiriese de manera separada al alquiler, así como al préstamo público -si bien, en este último caso, para excluirlo de los conceptos de extracción y reutilización-. Por tanto, la cobertura del concepto “distribución de copias” no puede extenderse a lo que comúnmente se entiende por alquiler y préstamo. Puede deducirse de ello que, a diferencia del alquiler y del préstamo, que tienen en común el efecto de transmitir temporalmente la posesión de los ejemplares, la intención del legislador europeo al introducir la expresión “distribución de copias” fue la de cubrir todos aquellos supuestos en los que lo que se transmite es la propiedad del soporte en el que la base de

¹³⁵ Así, con ello se haría referencia a la idea de publicidad.

¹³⁶ Así aparece definida en el art.19 de la LPI. Este concepto aparece contenido en el art.4 de la DDASI, precepto que, sin embargo, no define de manera armonizada dicho precepto –lo cual no parece sorprendernos si se tienen en cuentas las notables diferencias entre las regulaciones nacionales referidas a este derecho anteriormente apuntadas-.

datos está almacenada –compraventa, donación, permuta, dación en pago-. Por tanto, al dar esta redacción al texto de la norma europea, se buscó en principio englobar en el derecho de reutilización todo acto de puesta a disposición al público de soportes tangibles en los que se contenga la base de datos, tanto si lo transmitido es propiedad de dichos soportes como si lo trasladado es la mera posesión de éstos. En ambos casos debe existir un soporte tangible, siendo irrelevante si se trata de aquel soporte en el que se contiene la base de datos originaria o si son copias de éste.

Con todo, dada su naturaleza, la Directiva obliga a los Estados miembros en cuanto al resultado que ésta busca perseguir, pero deja a las autoridades nacionales la elección de la forma y los medios para lograr dicho resultado.¹³⁷ Como se ha expuesto, el objetivo buscado por el legislador europeo al adoptar esta configuración era el de crear un concepto de “reutilización” omnicomprendivo de los actos de transmisión de la propiedad, así como los actos de cesión de la posesión de los soportes en los que las bases de datos se contienen. Por tanto, siempre que este objetivo se cumpla con la regulación dada por la correspondiente norma nacional de transposición, cada Estado miembro será libre para configurar en su ordenamiento un concepto de distribución más holgado, que abarque tanto la transmisión de propiedad como de la posesión, al modo en el que en el ámbito de la propiedad intelectual tradicionalmente el denominado –en el ordenamiento español- derecho de distribución viene haciendo, esto es, cubriendo tanto la venta, como el alquiler y el préstamo, así como, además, cualquier otra forma de puesta a disposición del público, en un soporte tangible, de la obra o prestación protegida.

En cuanto al alquiler, expresamente mencionado, tras la distribución de copias, en la enumeración contenida en el apartado b) del art.7.2 de la Directiva, éste no aparece definido en esta norma europea, sino que su definición se contiene en el art.2.1.a) de la Directiva 2006/115/CE, de préstamo y alquiler,¹³⁸ según la cual se entiende por alquiler “la puesta a disposición, para su uso, por tiempo limitado y con un beneficio económico

¹³⁷ Así lo declara expresamente el texto del actual art.288 del TFUE.

¹³⁸ La versión actualmente vigente es la Directiva 2006/115/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual (DO L.372, de 27 de diciembre de 2006), que se trata de una versión codificada de la originaria Directiva 92/100/CEE. Esta norma es comúnmente conocida como la Directiva de préstamo y alquiler.

o comercial directo o indirecto”. Sin embargo, dicha definición, al igual que el resto de la regulación contenida en la Directiva de préstamo y alquiler, no son aplicables al derecho *sui generis* sobre bases de datos, ya que entre los titulares de los derechos de alquiler y préstamo expresamente enumerados, con carácter de *numerus clausus*, en el art.3.1 de ésta no se encuentra el fabricante de bases de datos.¹³⁹ Ello explica que, con el fin de reservar el derecho de alquiler entre las facultades de las que, por estar comprendidas en el concepto de “reutilización”, goza el titular del derecho *sui generis*, fuese necesario que el legislador europeo hiciera una mención expresa del mismo.¹⁴⁰

Por su parte, el préstamo se define por el art.2.1.b) de la Directiva de préstamo y alquiler como “*la puesta a disposición para su uso, por tiempo limitado, sin beneficio económico o comercial directo ni indirecto, siempre que dicho préstamo se lleve a cabo a través de entidades accesibles al público*”. Si bien de la lectura del art.7.2.b) de la Directiva de bases de datos se podría afirmar que esta norma excluyó implícitamente el acto de préstamo de la cobertura del concepto de “reutilización”, al no nombrarlo entre los ejemplos contenidos en su definición. El hecho es que la cesión de un ejemplar de una base de datos para su uso, por tiempo limitado y sin beneficio económico constituye, cuando se realiza fuera de la esfera personal o del denominado ámbito doméstico del fabricante, un acto de reutilización, pues se trata de “una puesta a disposición del público de la totalidad o de una parte sustancial del contenido de la base de datos”, siendo irrelevante el hecho de que tal acto no pueda subsumirse en ninguno de los ejemplos expresamente nombrados por el art. 7.2.b) de la Directiva, ya que tal enumeración tiene un carácter meramente ejemplificativo, de *numerus apertus*, pues no se configura al modo en el que lo hacen las enumeraciones que son *numerus clausus*.

¹³⁹ Con todo, dicha exclusión no tiene mayor consecuencia si se tiene en cuenta que todos los Estados miembros estaban y están obligados a transponer la Directiva sobre préstamo y alquiler y a interpretar su ordenamiento nacional conforme a la regulación contenida en la norma europea. Cumpliendo con su mandato de implementación del resultado pretendido por el legislador europeo al configurar los arts. 2 y 3 de la Directiva de préstamo y alquiler, cada legislador nacional será libre de prever expresamente al fabricante de bases de datos entre los titulares de los derechos contenidos en esta norma, entre ellos el alquiler.

¹⁴⁰ A pesar de ello, parece coherente que la referencia al alquiler contenida en la Directiva de bases de datos debe ser interpretada y aplicada por los órganos nacionales competentes de acuerdo con el concepto que de éste se contiene en la Directiva sobre préstamo y alquiler, con el fin de evitar diferencias de trato injustificadas, que serían contrarias al efecto útil de ambas normas. Con todo, el alquiler no se encuentra entre las actuales formas de explotación habituales de las bases de datos.

Sin embargo, en su último inciso, el art. 7.2 de la Directiva declara que “el préstamo público no constituirá un acto de extracción o de reutilización” lo que significa, por tanto, que el préstamo público no está cubierto por el derecho *sui generis* del fabricante de una base de datos protegida. De la letra de este precepto cabe destacar el carácter peculiar de la expresión utilizada por el legislador: “préstamo público”, denominación bastante exótica si se compara con el lenguaje tradicionalmente utilizado en el ámbito de la propiedad intelectual, en donde el adjetivo “público” no suele acompañar al concepto de préstamo.¹⁴¹ Inconsciente o voluntariamente -a la luz de las complicaciones que este extremo genera-, la ley 5/1998 se olvidó de transponer a nuestro ordenamiento nacional este inciso de la Directiva, lo cual supone un incumplimiento del legislador español de la obligación de correcta transposición de las Directivas que el párrafo 3º del art.288 y el párrafo 1º del art.291 del TFUE contienen.¹⁴² Tal incumplimiento aún no ha sido subsanado, sin que el Estado español haya sido todavía sancionado por ello. Tal omisión legislativa podría ser enmendada aplicándose la doctrina de la interpretación conforme, de manera que la regulación contenida en el art. 133 de nuestra LPI, deba ser entendida y completada con la exclusión contenida en el último inciso del art. 7.2 de la Directiva. No obstante, semejante solución resulta ciertamente problemática.

Buena parte de la doctrina que ha estudiado este precepto coincide en afirmar el desatino que la redacción de la última frase del art. 7.2 de la Directiva resulta ser, entendiendo que está de más e incluso, confunde la referencia contenida a la “extracción”. Desde luego no está claro –y ni de los considerandos de la Directiva ni los

¹⁴¹ En este sentido, R.BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, quien irónicamente lanza la pregunta de si esto es lo que pretendía el legislador europeo o si de lo que se trataba era de incluir en el derecho *sui generis* un préstamo “privado”. Vid. “*Título VIII. Derecho sui generis sobre bases de datos*”, en “*Comentarios...*”, R.BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (coord.), *cit.*, p.1654.

Por su parte, M.A. BOUZA LÓPEZ se pronuncia en contra de esta delimitación negativa contenida en el art.7.2 de la Directiva, que califica de “errónea”, sosteniendo que hubiese sido más apropiado considerar el préstamo realizado por instituciones públicas o privadas con fines de interés social como un límite al derecho *sui generis*, pues en tal caso podría generar una obligación de pago de un canon a los fabricante, cosa que no sucede cuando, como hace este precepto, es considerado como una restricción de la definición del derecho *sui generis*. Respecto del préstamo que el usuario legítimo realiza en el ámbito de sus amistades, este autor aclara que está permitido, pues no constituiría un acto de reutilización al no estar estas personas incluidas dentro del concepto de público. Vid. “*El derecho sui generis del fabricante de bases de datos*”, Colección de Propiedad Intelectual, Madrid, 2001, pp.86-87.

¹⁴² El carácter de incumplimiento que esta omisión del legislador español tiene deviene, precisamente, del hecho de que, sin una exclusión expresa del préstamo entre las facultades que el derecho *sui generis* otorga al fabricante, todo acto de préstamo habría de ser considerado, a la vista del ordenamiento español, como una “reutilización” en el sentido del art. 7.2 de la Directiva, y quedaría por ello comprendido en el ámbito del poder decisorio del fabricante.

documentos preparatorios de ésta arrojan ningún ápice de luz al respecto- por qué esa tercera frase del art. 7.2 de la Directiva declara que el préstamo público no es un acto de extracción, cuando, por la propia naturaleza del préstamo, éste no podría de ninguna manera tratarse de una “transferencia permanente o temporal de la totalidad o de una parte sustancial del contenido de una base de datos a otro soporte”. Por el contrario, parece claro que el préstamo se subsume en lo que tradicionalmente se ha dado en llamar en el ámbito de la propiedad intelectual derecho de distribución, y éste, como se ha expuesto, es un acto de reutilización, por cumplir todas las condiciones con las que la definición contenida en el art.7.2.b) de la Directiva caracteriza éste. Consideramos que para resultar excluida la facultad de préstamo no puede bastar con el simple silencio que respecto de ella se guarda en la enumeración de actos prevista en el art.7.2.b) de la Directiva, sino que hubiese requerido de una frase que lo excluyera expresamente del haz de facultades o derechos que conforman el derecho *sui generis*.

El art.7.2.b) de la Directiva contempla el agotamiento del derecho de control de las ventas sucesivas de las copias de una base de datos –que no del derecho de reutilización globalmente considerado-, declarando que “la primera venta de una copia de una base de datos en la Comunidad Europea por el titular de los derechos o con su consentimiento extinguirá el derecho de control de las ventas sucesivas de dicha copia en la Comunidad”. Esta previsión no podía faltar, dada la naturaleza de derecho de distribución, que se integra en el contenido del derecho de extracción. Guarda una absoluta coherencia con el art. 4.2 de la DDASI y, a contrario, con el art.1.2 de la Directiva de préstamo y alquiler.

El agotamiento del derecho significa la extinción de la capacidad de control por el titular del derecho *sui generis* de las sucesivas ventas de esa copia en la UE, pero no implica en ningún caso la extinción del control de la extracción y/o de la reutilización que del contenido de esa copia pueda hacerse.¹⁴³ El agotamiento, por tanto, limitado, se encuentra configurado de esta manera para que el derecho *sui generis* no suponga un límite adicional al tráfico económico en el mercado interior europeo, pero, a la vez, no pueda esgrimirse para enervar acciones que posteriormente se hagan y nada tengan que ver con la reventa de la copia física que fue lícitamente adquirida. El agotamiento del

¹⁴³ Así se desprende del f.52 de la STJ de 9 de noviembre de 2004, *The British Horseracing Ltd, cit.*

derecho tiene un fundamento dual, pues, por un lado, busca la no obstaculización de la libre circulación de mercancías y en el mercado interior en general, una vez tales mercancías -esto es, los soportes tangibles en los que las bases de datos se contienen- han sido puestas a disposición del público en el seno de la UE. Por otro lado, el agotamiento tiene presente la consideración de que el fabricante de la base de datos ya ha sido recompensado con la remuneración que éste consiguiera de la primera enajenación, en el territorio de alguno de los Estados miembro, que el propio fabricante, o un tercero con el consentimiento de éste, hiciera del soporte en el que se contiene su base de datos o una copia de ésta.

En el art.7.2.b) de la Directiva también se contiene una mención expresa a las “transmisiones en línea”, para afirmar que éstas están incluidas entre las facultades que el derecho *sui generis* comprende. No podía ser de otra manera, pues toda transmisión en línea de una base de datos implica una “puesta a disposición del público de la totalidad o de una parte sustancial del contenido de la base”. Por transmisión *on-line* suele entenderse toda aquélla que se hace por procedimientos alámbricos.¹⁴⁴ Así, si la transmisión se hiciera vía satélite o por otros procedimientos inalámbricos, ésta estaría incluida en el derecho de reutilización bajo la fórmula “otras formas” –otras formas de transmisión, distinta de aquélla que se realiza en línea, se entiende-, con el que la primera frase de este precepto concluye la enumeración ejemplificativa de actos comprendidos en el derecho de reutilización.

La Directiva no especifica, ni a lo largo de su articulado ni en su extenso número de considerandos, lo que deba entenderse por “otras formas de transmisión”. Dada la amplitud del significado del término “transmisión” -con el que se abarca todo aquello que supone el hecho de explotar, de una manera intangible, el contenido de una base de datos, transfiriéndolo de un lugar a otro, siendo este “segundo lugar”, generalmente, el usuario- se puede afirmar que este concepto incluiría todos los actos que, no pudiendo entenderse como “transmisiones en línea”, resultarían incluidos en el ámbito de los derecho de autor y de los derechos conexos, en el tradicional concepto de “derecho de comunicación pública”. Con todo, mediante el uso de la fórmula “o en otras formas” el

¹⁴⁴ En este sentido se pronuncia S.VON LEWINSKI, “*European Copyright Law...*”, *cit.*, párrafos 9.7.48 y 9.7.49.

legislador europeo quiso dejar abierto el concepto a todas aquellas formas de reutilización hoy desconocidas pero que en el futuro puedan llegar a desarrollarse.

Merece la pena destacar el hecho de que, a pesar de que el considerando 43º de la Directiva sólo mencione los supuestos de transmisión en línea para afirmar que en ellos no se da el agotamiento del derecho, es evidente que el agotamiento no se produce en ningún supuesto de reutilización de forma inmaterial o intangible –esto es, en ninguno de los actos tradicionalmente incluidos en el concepto de “comunicación pública”-, pues en ellos no existe enajenación alguna de mercancías –de soportes en los que la base de datos o las copias de ésta se contengan-, sino que lo que esa reutilización constituye es una prestación de servicios –tal y como se pone de manifiesto en el considerando 33º de la Directiva-. Cada acto de utilización de la base de datos supondrá una prestación de servicios que requerirá autorización, sin que la primera autorización que se haga agote la facultad del titular del derecho *sui generis* de prohibir sucesivas reutilizaciones.

En la práctica, la infracción de la facultad de “extracción” y de la facultad de “reutilización” puede afectar a ambas conjuntamente o tan sólo a una de ellas. El supuesto más común es aquel en el que se infringen ambas facultades simultáneamente, hipótesis que es bastante típica en el contexto de Internet. Así, por ejemplo, el reutilizar el contenido de una base de datos en un formato distinto al acordado contractualmente –lo que supone necesariamente una transferencia del contenido a un soporte distinto y, con ello, un acto de extracción- o el extraer y reutilizar partes sustanciales de una página web que cumpla los requisitos para ser considerada una base de datos por parte de otra página web o el transferir el contenido de una base de datos electrónica operativa *on-line* a un soporte electromagnético –habitualmente, un CD- y comercializar éste,¹⁴⁵ etc.¹⁴⁶

¹⁴⁵ Éste fue el supuesto de hecho del litigio principal que dio lugar a la cuestión prejudicial resuelta por el TJ en la STJ de 9 de octubre de 2008, *Directmedia Publishing GmbH*, cit.

¹⁴⁶ Para un análisis más profundo, vid. I.GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ, “*El derecho de autor en Internet*”, Comares, 2ª edición, Granada, 2003, pp.374-381; J.F.ORTEGA RUIZ, “*Los enlaces en Internet*”, Thomson-Aranzadi, Cizur Menor, 2006, pp.116-117; S.CÁMARA LAPUENTE, “*El derecho sui generis sobre bases de datos*”, en “*Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*”, J.M.RODRÍGUEZ TAPIA (coord.), Thomson-Civitas, pp.801-802.

IV. RELACIÓN ENTRE LA PROTECCIÓN DEL DERECHO DE AUTOR Y LA PROTECCIÓN DEL DERECHO *SUI GENERIS*

El art.7.4 de la Directiva reconoce la compatibilidad del derecho *sui generis*, no sólo con respecto a los derechos que puedan existir sobre las obras, datos u otros elementos que integren el contenido de la base de datos –tanto derechos de autor, como los demás derechos de propiedad intelectual-, sino también respecto del posible derecho de autor que pueda existir sobre el continente original de esa base de datos. Por tanto, la protección del derecho *sui generis* y la protección del derecho de autor reguladas por la Directiva se tratan de dos protecciones acumulativas, no excluyentes, lo cual se explica por el hecho de que ambas recaen sobre objetos distintos. En el caso del derecho *sui generis*, sobre el contenido de la base de datos, concretamente, la inversión realizada en su obtención, verificación y presentación. En el supuesto del derecho de autor, el objeto protegido es la estructura de la base de datos, esto es, su forma de expresión, los criterios de selección y disposición originales utilizados por dicha base de datos. De hecho, esta compatibilidad tiene el virtuoso resultado de convertir al derecho *sui generis* en una suerte de vía indirecta de protección de la base de datos original y, con ello, de fortalecimiento o potenciación de las lagunas de protección del derecho de autor. Así, mediante el ejercicio de las facultades que, según el art.7.1 de la Directiva, conforman el derecho *sui generis* se puede poner remedio a determinadas conductas infractoras del derecho de autor que tienen un difícil –cuando no imposible- control, completando así toda carencia de protección del titular de la base de datos.

Concretamente, éste sería el supuesto contemplado en el considerando 38º de la Directiva, pues “*considerando que el uso cada vez mayor de la tecnología digital expone al fabricante de una base de datos al peligro de que el contenido de la misma sea copiado y reordenado electrónicamente sin su autorización con el fin de crear una base de datos de idéntico contenido, pero no infringiría los derechos de autor respecto a la ordenación de la base de datos original*”, si resulta que tal base de datos, por cumplir el requisito de la inversión sustancial exigido por el art.7.1 de la Directiva, va a quedar protegida también por el derecho *sui generis*. Su fabricante –que ha visto frustradas sus posibilidades de ejercicio del derecho de autor frente a los actos de utilización del contenido de la base de datos, al no haberse utilizado su estructura o forma de expresión- podrá alegar que dichos actos supusieron una extracción de la

totalidad del contenido de su base de datos en el sentido del art.7.2 de la Directiva, que, por no contar con la debida autorización, supone una infracción de su derecho *sui generis*.

Respecto de la independencia y compatibilidad que el derecho *sui generis* guarda en relación con la posible protección del contenido de la base de datos por el derecho de autor o por otros derechos (segunda frase del art.7.4), el considerando 46º recalca que *“la existencia de un derecho a impedir la extracción y/o reutilización no autorizada del conjunto o de una parte sustancial de obras, datos o elementos de una base de datos no supone la creación de un nuevo derecho sobre dichas obras, datos o elementos en sí”*. Con ello se hace patente la especial preocupación de las instancias europeas de que una aplicación e interpretación exorbitante y errada del derecho *sui generis* venga a crear *monopolios* de la información. De ahí que se reafirme que esos datos individuales deben ser de acceso libre –salvo que se trate de datos que gocen de algún otro tipo de protección legal, como puede ser la protección que se otorga a los datos de carácter personal-. De ahí que, a su vez, el considerando 45º ponga de manifiesto que el derecho *sui generis* *“en modo alguno constituye una ampliación de la protección del derecho de autor a meros hechos o a datos”*, con lo que se trata de evitar una aplicación excesiva de la virtualidad, anteriormente expuesta, del derecho *sui generis* como remedio para colmar las lagunas de la aplicación del derecho de autor en aquellos supuestos, posibles en el ámbito digital, en los que la copia y reordenación del contenido de una base de datos no supondrían una infracción de la protección autoral. Pero ese considerando 46º tiene también una importante trascendencia si se interpreta conjuntamente con la tercera de las frases que conforman el art.7.4 de la Directiva, según la cual *“la protección de las bases de datos por el derecho contemplado en el apartado 1º se entenderá sin perjuicio de los derechos existentes sobre su contenido”*. Con ello se podrá evitar que el titular de una base de datos pueda ejercitar su derecho *sui generis* para autorizar la extracción y reutilización de la totalidad o de una parte sustancial de su base de datos para destinarlo a un determinado uso si resulta que el autor o el titular de uno de los derechos de propiedad intelectual sobre una determinada obra o prestación protegida incluida dentro del contenido de tal base de datos –concretamente, dentro de esa parte sustancial referida- se opone a tal utilización.

En realidad, esta cuestión es una mera discusión teórica. En la práctica, aquel que fabrica una base de datos, en el momento de solicitar autorización al correspondiente titular de los derechos de explotación de la obra o prestación protegida que pretende incluir en su base de datos, suele adquirir la titularidad de todos aquellos derechos de propiedad intelectual que puedan verse afectados por la normal explotación de su obra. Con lo que el autor o titular originario pierden toda posibilidad futura de oponerse a tal utilización, salvo, claro está, que el uso que pretenda hacerse atente contra sus derechos morales.

V. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL USUARIO LEGÍTIMO. ALCANCE E INTERPRETACIÓN DEL ART. 8 DE LA DIRECTIVA

En los tres apartados del art.8 de la Directiva se contienen, por un lado, un derecho y, por el otro, unas obligaciones de todo usuario legítimo de una base de datos. Si bien a lo largo del texto de la Directiva no se incluye definición alguna de lo que deba entenderse por “usuario legítimo”, el TJ define éste como *“el usuario cuyo acceso al contenido de una base de datos con fines de consulta se funda en el consentimiento directo o indirecto de la persona que constituyó la base de datos”*.¹⁴⁷ A ello debe añadirse la previsión contenida en el último inciso del art.8.1 de la Directiva, según la cual puede existir la figura del usuario legítimo parcial, esto es, aquél al que solamente se consintió el acceso al contenido de una parte de la base de datos con fines de consulta, de manera que esta persona seguirá teniendo el derecho que este art.8.1 de la Directiva contempla, pero limitado únicamente a dicha parte.

El art. 8.1 de la Directiva trata de evitar que el fabricante de una base de datos pueda, por la vía contractual, ampliar la extensión del ámbito de protección de su derecho *sui generis* y es, al mismo tiempo, a falta de un sistema de licencias no voluntarias, la salvaguarda de la autorización legal del usuario legítimo de la base de datos para la libre utilización de las partes no sustanciales del contenido de la base, cosa que es confirmada por el considerando 49º de la Directiva. Esta posibilidad de acceso a la información se considera tan importante que no cabe pactar lo contrario en la licencia de uso, pues, de

¹⁴⁷ Vid. STJ de 9 de noviembre de 2004, *The British Horseracing Ltd, cit.*, f.58.

existir, dicho pacto sería nulo de pleno derecho, a la luz del art.15 de la Directiva. Con ello se garantiza el acceso a la información que, individualmente considerada, pueda contenerse en la base de datos. Éste era precisamente uno de los mayores temores de las instancias europeas a la hora de elaborar la Directiva, dado el riesgo evidente de creación de monopolios de facto de información, que una excesiva interpretación y aplicación del derecho *sui generis* tendría, en claro detrimento con el libre acceso a la información, que la doctrina considera un derecho fundamental.^{148 149}

Respecto del concepto de “parte no sustancial del contenido de una base de datos”, el TJ ha declarado algo que resulta una gran obviedad: *“procede considerar que en dicho concepto se incluye toda parte que no responda al concepto de parte sustancial desde el punto de vista tanto cuantitativo como cualitativo”*.¹⁵⁰ Teniendo como punto de partida que el derecho *sui generis* solamente se extiende a aquellas utilizaciones del contenido de la base de datos que afectan a su totalidad o a una parte sustancial, este art.8.1 se presenta innecesario, pues no es más que la plasmación de la interpretación a contrario de estos otros preceptos.

Conviene aquí recordar que el TJ, a la hora de aclarar el concepto de parte sustancial, se basó en el considerando 42º de la Directiva, que pretende evitar que *“los actos realizados por el usuario (...) perjudiquen sustancialmente la inversión, desde el punto de vista cualitativo o cuantitativo”*, de donde *“se desprende que la apreciación del carácter sustancial de la parte de que se trate desde el punto de vista cualitativo debe referirse, al igual que la apreciación desde el punto de vista cuantitativo, a la inversión destinada a la constitución de la base de datos y al perjuicio causado a dicha inversión por el acto de extracción y/o de reutilización relativo a esa parte”*.¹⁵¹

¹⁴⁸ Vid. S.CORBETT, “A human right perspective on the database debate”, European Intellectual Property Law, EIPR, 2006, 28(2), p.83-91.

¹⁴⁹ Además, el empleo de la fórmula “con independencia del fin a que se destine” utilizada en el apartado 1º clarifica que el fabricante no puede prohibir por la vía contractual el uso de partes no sustanciales por el usuario legítimo, ni siquiera cuando dicho uso se haga con un propósito comercial.

¹⁵⁰ Vid. STJ de 9 de noviembre de 2004, *The British Horseracing Ltd, cit.*, f.73.

¹⁵¹ Vid. STJ de 9 de noviembre de 2004, *The British Horseracing Ltd, cit.*, f.69.

Asimismo, este precepto también resulta obvio si se realiza una interpretación funcional del derecho *sui generis*. No hay razón lógica alguna para extender el ámbito de aplicación de este derecho a aquellos actos de utilización del contenido de la base de datos que no perjudiquen la inversión sustancial del fabricante. Dado que la parte del contenido utilizada sólo va a ser considerada sustancial en la medida en que perjudique dicha inversión, todo aquel otro uso que no resulte en un perjuicio a dicha inversión será de libre utilización por parte del usuario legítimo. Ello se deduce claramente del art.1.3 de la Propuesta de Directiva, según el cual *“Por parte no sustancial se entiende las partes de una base de datos cuya reproducción, evaluada de forma cuantitativa y cualitativa con respecto a la totalidad de las bases de datos de las que se extraen, puede ser considerada como no perjudicial para los derechos exclusivos del creador de la base de datos en la explotación de su obra”*. De ahí que el apartado 2º del art.8 de la Directiva sea una redundancia, puesto que lo que se contiene en él es la obligación de todo usuario legítimo de no efectuar actos que sean contrarios a la explotación normal de la base de datos o que lesionen injustificadamente los intereses legítimos del fabricante. Este precepto no es más que la trasposición al derecho *sui generis* de la denominada “regla de los tres pasos” del derecho de autor, contenida en el art.9.2 del Convenio de Berna, y que trata de asegurar en todo caso al titular de la obra su derecho a obtener todos los rendimientos económicos propios de la misma. Esta fórmula utilizada en el apartado 2º trata de clarificar que un uso de una parte sustancial –que, por serlo, requerirá de la autorización del titular del derecho *sui generis*- será aquel que perjudique la inversión sustancial, en el sentido de, o bien ser contrario a la explotación normal de la base de datos, o bien venir a lesionar los intereses legítimos del fabricante de una manera injustificada –supuesto este último cuyo ámbito se dibuja más amplio-.

Dicha garantía de una explotación normal y del respeto de los legítimos intereses del titular de la base de datos opera frente a aquellas actuaciones que, en principio, no necesitan de autorización por no afectar al contenido del derecho *sui generis*. La extracción y la reutilización de partes no sustanciales del contenido de una base de datos se tratan de actividades libres, que el titular de la base de datos no puede impedir. No obstante, el usuario legítimo está sometido al mencionado límite incluso con respecto a estas partes no sustanciales. Este apartado 2º debe entenderse como una concreción del apartado 1º y, por ello, referido exclusivamente a esos usos no sustanciales de la base de

datos. No podría ser de otra manera, puesto que la utilización de partes sustanciales donde se encuentra regulada es en el art.7 de la Directiva.

Asimismo, el apartado 3º del art.8 de la Directiva tiene ese mismo ámbito de aplicación: los usos que de partes no sustanciales del contenido de la base de datos el usuario legítimo pueda hacer, aclarando en términos imperativos este tercer inciso que, si bien éste podrá utilizar libremente, en la forma en que se haya suministrado por la base de datos o en otra diferente, cualquier elemento individual contenido en la misma, ello nunca podrá llevarse a cabo en una manera tal que redunde en un perjuicio para el titular de los derechos de autor o de los derechos afines que afecten a las obras o prestaciones contenidas en la base de datos. Por tanto, este apartado 3º supone una aclaración y restricción de los usos que, de partes no sustanciales del contenido de la base de datos, el art.8.1 de la Directiva permite. Asimismo, este tercer apartado sirve para confirmar la independencia y compatibilidad del derecho *sui generis* y del resto de derechos de propiedad intelectual que sobre el contenido de la base de datos puedan existir, señaladas en el art.7.4 de la Directiva.

Teniendo todo ello en mente cabe preguntarse si realmente era necesaria la existencia del apartado 5º del art.7 de la Directiva, que, como ya se expuso, prohíbe las extracciones y reutilizaciones, repetidas o sistemáticas, de partes no sustanciales del contenido de una base de datos, “que supongan actos contrarios a una explotación normal de dicha base de datos o que causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del fabricante”.¹⁵² Efectivamente, estos actos ya estaban amparados en la prohibición que el art.8.2 de la Directiva hace, y que, como se ha explicado, es una consecuencia lógica de la protección de la inversión que justificó la creación del derecho *sui generis*, pues si tal derecho sólo cubre los actos que perjudican dicha inversión, no existe duda alguna de que unas utilidades que, aunque afecten a partes no sustanciales, supongan, por su carácter sistemático y repetido, una reconstrucción de la base de datos, tendrán que estar dentro del poder de prohibición –y autorización- en que se traduce el derecho *sui generis*. Lo virtuoso de este art.7.5 de la Directiva es la facilidad que añade a la hora de calificar de contrario a la explotación normal o lesiva de

¹⁵² M.A.BOUZA LÓPEZ también pone de manifiesto este hecho. Vid. “*El derecho sui generis del fabricante de bases de datos*”, Colección de Propiedad Intelectual, Madrid, 2001, pp.91-92.

los legítimos intereses del fabricante a aquella utilización del contenido de la base de datos que se realiza de forma repetida o sistemática.

VI. DURACIÓN DEL DERECHO *SUI GENERIS*

En principio, el derecho *sui generis* dura quince años, contados desde el 1 de enero siguiente a la fecha de finalización del proceso de fabricación de la base de datos (art.10.1 de la Directiva), momento que, tal y como dispone el considerando 53º, deberá ser probado por el fabricante. Si bien una primera lectura de este precepto conduce a pensar en lo reducido de este período en comparación con el plazo de duración, mucho mayor, del derecho de autor, así como del resto de derechos de propiedad intelectual, el estudio de los siguientes apartados de dicho precepto hace replantearse seriamente ese primer juicio.

En la Propuesta inicial de Directiva la protección otorgada por el derecho *sui generis* duraba diez años, computados desde la fecha de puesta a disposición del público por primera vez (art. 9.3 y 4).¹⁵³ Sin embargo, en su primera lectura, el Parlamento Europeo propuso ampliar el período a quince años, pues consideraba este plazo, y no uno menor, el necesario, como regla general, para amortizar las pertinentes inversiones realizadas por el fabricante de bases de datos.¹⁵⁴ Pero, además, la novedad de mayor trascendencia introducida por el Parlamento Europeo fue la de incluir la posibilidad del otorgamiento de un nuevo plazo de protección, propio, para el supuesto en el que se lleve a cabo una modificación sustancial del contenido de la base de datos, modificación sustancial cuya definición también introducía.¹⁵⁵ La Comisión aceptó tales enmiendas propuestas¹⁵⁶ y el Consejo le dio al precepto una redacción más nítida.¹⁵⁷

¹⁵³ Casi con toda seguridad la Comisión se vio influenciada en este extremo por los términos en los que la protección de los países escandinavos se configuraba, dada la referencia que en la Exposición de Motivos de la Propuesta inicial hace a la protección decenal que en Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia se preveía frente a la copia de catálogos y productos similares. Vid. Exposición de Motivos de la Propuesta inicial de la Directiva de 13 de mayo de 1992, p.16.

¹⁵⁴ Ello se recoge de manera extensa, junto con una serie de consideraciones, en la Exposición de Motivos elaborada por el Parlamento Europeo, p.6.

¹⁵⁵ Así se pone de manifiesto en las enmiendas 10, 24, 25 y 26 propuestas por el Parlamento Europeo al texto originario presentado por la Comisión.

Con la primera frase del art.10.1 de la Directiva el legislador europeo quiso dejar claro que el derecho *sui generis* nace en el mismo momento en el que el proceso de fabricación de la base de datos se dé por concluido. Los términos en los que esta previsión está redactada excluyen de manera manifiesta su aplicación a una base de datos que, aunque esté operativa, aún no haya sido terminada. La apreciación de cuándo una base de datos concreta se considera terminada será algo que dependerá de las intenciones y expectativas del fabricante. De ahí que no resulte sorprendente que el considerando 53º coloque sobre éste la carga de la prueba de la fecha de finalización del proceso de fabricación, pues será quien esté en mejores condiciones para demostrar este extremo mediante los habituales medios de prueba civilmente admitidos. Durante el proceso de fabricación la vía de protección de la base de datos será principalmente la regulación de la competencia desleal, produciéndose no pocos conflictos entre fabricantes competidores en estos momentos de recopilación de información y otros elementos, e inserción de éstos en las futuras bases de datos.

Sin embargo, el apartado 2º de este art.10 de la Directiva contempla un plazo de protección de quince años, a computar desde el 1 de enero siguiente a la fecha de “puesta a disposición” del público por primera vez de la base de datos, siempre que ello se hubiese producido antes de expirar el plazo previsto en el apartado 1º -esto es, antes de transcurrir quince años desde la fabricación-. Si bien este precepto habla de “puesta a disposición” lo hace de una manera poco técnica, y todo apunta a que parece estar querer referirse a la “divulgación lícita” de la base de datos, realizada con el consentimiento del fabricante, cosa que puede realizarse bien mediante un acto de lo que técnicamente hablando se conoce como una “puesta a disposición del público” o bien mediante cualquier otro acto por el que el contenido de la base de datos se hace accesible por primera vez al público en cualquier forma, esto es, se pone en conocimiento de la sociedad. Tal y como el apartado 1º declara, el derecho *sui generis* nace antes de la divulgación, en el momento de finalizar la fabricación,¹⁵⁸ de ahí que,

¹⁵⁶ Art.12 de la Propuesta modificada de Directiva presentada por la Comisión.

¹⁵⁷ Art.10 de la Posición Común, sobre el que el Consejo reflexionó en el apartado 18º de la Exposición de Motivos que acompañó a ésta.

¹⁵⁸ Es evidente en este punto el claro paralelismo con el derecho de autor que nace antes de la divulgación de la obra, a partir de la creación de ésta; así como con el axioma general, contenido en el ordenamiento

siempre que la divulgación no se demore más de quince años desde entonces, la suma de ambos plazos significará que la protección podría alcanzar prácticamente los treinta años.

El apartado 3º del art.10 de la Directiva se ocupa de contemplar una tercera regla: *“Cualquier modificación sustancial, evaluada de forma cuantitativa o cualitativa, del contenido de una base de datos (...) permitirá atribuir a la base de datos resultante de dicha inversión un plazo de protección propio”*. Debe entenderse que este nuevo plazo se computará en los mismos términos previstos en los apartados 1º y 2º de este precepto, pero desde el momento de la finalización de la modificación sustancial o, en su caso, desde el momento de la divulgación de ésta. En estos casos, el considerando 54º establece que, además de la prueba del momento de la terminación de la modificación, sobre el fabricante también recae la carga de probar que esa modificación sustancial se ha producido efectivamente.

Ante la falta de referencia en la Directiva, todo hace pensar que la apreciación del carácter “sustancial” de esa modificación debe realizarse a la luz de la jurisprudencia del TJ referida a la inversión sustancial necesaria para el nacimiento del propio derecho *sui generis*. El de “modificación sustancial” es otro de los muchos conceptos jurídicos indeterminados contenidos en la Directiva. Sin embargo, son varios los ejemplos de ésta previstos en la norma europea.¹⁵⁹ Por un lado, el propio apartado 3º del art.10 habla de las modificaciones sustanciales que resulten “de la acumulación de adiciones, supresiones o cambios sucesivos que conduzcan a considerar que se trata de una nueva inversión sustancial, evaluada desde el punto de vista cuantitativo o cualitativo”. Pero, además, el considerando 55º nombra las verificaciones sustanciales del contenido de la base de datos como supuesto de nueva inversión sustancial que implica un nuevo plazo de protección. De todo ello se deduce que esta previsión contenida en el apartado 3º del art.10 hace alusión a esas –bastante numerosas– bases de datos creadas con el propósito de ofrecer de manera constante en el tiempo información actual sobre un tema en particular, que, para no perder el interés que en el momento de su creación pudieron despertar en el público, necesitan verificar continuamente la precisión y actualidad de

español en el 1º de los artículos de la LPI, según el cual la propiedad intelectual corresponde al autor por el mero hecho de su creación.

¹⁵⁹ Prueba de este carácter ejemplificativo es el empleo de la expresión “en particular” por este precepto.

sus contenidos, operaciones de verificación que, en unos supuestos implican adiciones y, en otros, supresiones de contenidos. Con ello, el legislador europeo buscó potenciar el mantenimiento y actualización indefinida en el tiempo de las bases de datos, para lo que configuró una regulación según la cual cada versión que de esas bases de datos dinámicas se haga –siempre que esos cambios realizados supongan una nueva inversión sustancial- va a resultar protegida por el derecho *sui generis* por un nuevo plazo de quince años. Lo que se traducirá en una protección indefinida en el tiempo para todo aquel fabricante que decida mantener su base de datos constantemente actualizada. Protección que le va a permitir amortizar las inversiones realizadas para llevar a cabo esa puesta al día, y que va a conseguir el objetivo de incentivar la modernización de los sistemas de almacenamiento y tratamiento de información existentes.

En el caso de bases de datos dinámicas, la aplicación de la regla contenida en el apartado 3º resulta en una protección, en la mayoría de los casos, mucho más prolongada que la que nace de la protección por el derecho de autor de esa base de datos. Este hecho pone de manifiesto lo engañoso que el plazo de quince años contemplado en los dos primeros apartados del art.10 de la Directiva puede llegar a ser, pues el tercero de sus apartados contempla una vía de prórroga indefinida en el tiempo, pero acorde con la finalidad de este derecho *sui generis*, si se tiene en cuenta que la inversión que este derecho trata de proteger es requisito *sine qua non* para la ampliación del plazo de protección –en este caso, la inversión sustancial en la modificación del contenido de la base de datos en cuestión-.

Para evitar conclusiones precipitadas y erróneas hay que hacer hincapié en el hecho de que, en realidad, el art.10.3 de la Directiva no establece una prórroga del plazo de quince años, sino que la letra de este precepto se encarga de señalar que lo regulado en él es “un plazo de protección propio” de quince años con respecto a la base de datos modificada de manera sustancial. Por tanto, la base de datos originaria dejará de estar protegida por el derecho *sui generis* una vez haya transcurrido el plazo de quince años computado conforme al art.10.1 y 2 de la Directiva, pasando a ser de libre utilización a partir de ese momento, si bien respetando el resto de derechos que, en su caso, puedan subsistir sobre el continente o el contenido de la base de datos.¹⁶⁰

¹⁶⁰ R.BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO se hace eco de este hecho, y pone de manifiesto que, por tanto, el fabricante originario de esa base de datos cuyo plazo de protección expiró no podrá impedir que la base

CAPÍTULO TERCERO: EVALUACIÓN DE LA VIRTUALIDAD DE LA DIRECTIVA.

I. INFORME DE 2005 DE LA COMISIÓN SOBRE LA EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA.

1. INTRODUCCIÓN.

En 2005, la Dirección General de Mercado Interior y Servicios elaboró un informe¹⁶¹ en el que se estudia la evolución del mercado de las bases de datos en los últimos diez años -prácticamente-, y se evalúan las repercusiones que la Directiva haya podido tener sobre éste. Con ello, si bien con un retraso de más de cuatro años, se da cumplimiento a lo previsto en el art.16.3 de la Directiva,¹⁶² en donde, siendo consciente el legislador europeo del carácter revolucionario y experimental del derecho *sui generis*, se establecía que, al término del tercer año desde la fecha límite para la transposición, y cada tres años en lo sucesivo, la Comisión presentaría al resto de instituciones europeas – concretamente, al Parlamento, al Consejo y al Comité Económico y Social- un informe sobre la aplicación de la Directiva, en particular sobre el derecho *sui generis* y, en concreto, en relación a su posible efecto sobre la libre competencia. Ya en este precepto se preveía que, de constatarse la existencia de una influencia de carácter adverso sobre la competencia, ello justificaría la presentación por la Comisión de propuestas

de datos originaria sirva de base para una modificación sustancial de un tercero, que le haga a ese tercero merecer la protección del art.10.3 de la Directiva. Para ello este autor hace un paralelismo con lo que ocurre, en el ámbito del derecho de autor, cuando alguien modifica una obra que se encuentra en el dominio público, creando una obra derivada digna de una nueva protección propia. Vid. “*Título VIII. Derecho sui generis sobre las bases de datos*”, en “*Comentarios...*”, cit., pp.1661-1662, y “*La protección jurídica...*”, cit., p.46.

¹⁶¹ *First evaluation of Directive 96/9 EC on the legal protection of databases. DG Internal Market and Services working paper.* COM (5), de 12 de diciembre de 2005. Disponible en http://ec.europa.eu/dgs/internal_market/evaluation/evaluationdatabasesdirective.pdf (septiembre de 2010). En relación con esta cuestión, Vid. asimismo, <http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/1567&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en> (septiembre de 2010).

¹⁶² Siguiendo la letra de los apartados 1 y 3 de este artículo, el primer informe debería haberse publicado el 1 de enero de 2001 y, sucesivamente, cada tres años, se deberían haber realizado informes de seguimiento. Sin embargo, el primer y único informe elaborado data de 12 de diciembre de 2005, sin que se atisbe ningún indicio de que la Dirección General esté preparando un nuevo estudio sobre la cuestión.

destinadas a adaptar la Directiva a la evolución de las bases de datos, con las medidas que ésta considerase adecuadas, *“en particular, el establecimiento de un régimen de licencias no voluntarias”*. La preocupación de las instancias europeas por garantizar la libre competencia en un tema tan esencial como es el de la información quedaba patente en la letra de este artículo, así como en la del considerando 47 de la Directiva, donde se declara que *“la protección mediante el derecho sui generis no deberá ejercerse de forma que facilite abusos de posición dominante, en particular por lo que se refiere a la creación y la difusión de nuevos productos y servicios que presenten un valor añadido de tipo intelectual, documental, técnico, económico o comercial”*.¹⁶³ La preocupación real, dado el considerable retraso del primer informe y el incumplimiento absoluto del deber de realizar sucesivos seguimientos, dista mucho de ser tal¹⁶⁴.

Este documento contiene seis apartados:

- 1) El primero de ellos se trata de una síntesis de los otros cinco (pp. 3-5).
- 2) y 3) Los apartados segundo y tercero tienen un carácter introductorio, detallando, por un lado, los objetivos perseguidos por la Directiva (pp.6-10), y, por otro lado, las medidas propuestas en la norma para ello (p.10).
- 4) En el cuarto epígrafe se analiza el impacto que ha tenido la Directiva desde cuatro puntos de vista.

- En primer lugar, respecto de su alcance para eliminar o aminorar las diferencias existentes entre las regulaciones nacionales de protección de las bases de datos anteriores a la adopción de la Directiva. Para ello se tienen en cuenta cuatro parámetros: la transposición de la norma en los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros, su aplicación por los órganos jurisdiccionales y autoridades nacionales, la opinión de los colectivos afectados y la influencia de la configuración que el TJ,

¹⁶³ Razón por la cual este considerando concluía que “lo dispuesto en la presente Directiva se entiende sin perjuicio de la aplicación de las normas de competencia, tanto comunitarias como nacionales”.

¹⁶⁴ Dicho incumplimiento, a la vista de las consideraciones que más adelante se expondrán, parece ciertamente deliberado.

mediante la resolución de los distintos supuestos que le han llegado por la vía de la cuestión prejudicial, ha dado al ámbito de aplicación del derecho *sui generis* (pp. 11-15).

- En segundo lugar, respecto de su virtualidad para estimular las inversiones en la elaboración de bases de datos. En este punto se toman en consideración tres aspectos: el crecimiento del mercado europeo de la información, la evolución de las ventas de bases de datos y la opinión de los fabricantes de éstas (pp.15-21).

- En tercer lugar, se analiza si en la aplicación de la Directiva se ha conseguido un equilibrio entre los intereses de los fabricantes y el respeto de los derechos de los usuarios legítimos (pp. 21-22).

- Finalmente, se hace una comparativa con la evolución de la producción estadounidense de bases de datos (pp.22-23).

5) Como conclusión del análisis anterior, en el apartado quinto se exponen tres aspectos negativos o conflictivos del derecho *sui generis*: a) resulta difícil de interpretar, b) en ocasiones, puede tener el efecto de proteger la información en sí mismo considerada y c) su impacto aún no se ha logrado cuantificar en términos económicos (pp.23-25).

6) A la luz de los resultados contenidos en el informe, la Comisión, a la vez que deja entrever que considera positivo el mantenimiento del sistema (p.7), plantea cuatro posibles opciones: 1) Eliminar la Directiva en su totalidad (p.25) 2) Suprimir el derecho *sui generis* contenido en la Directiva (p.25), 3) modificar los artículos de la Directiva referidos al derecho *sui generis* (p. 26) o 4) mantener el *status quo* (p.27).

Sin embargo, la Comisión no se decantó por ninguna de estas cuatro posibilidades, sino que se limitó a divulgar en su página web, un año después de la publicación del informe, una encuesta realizada entre sujetos pertenecientes a diversos ámbitos que podían verse afectados o, cuanto menos, influenciados por la regulación contenida en la Directiva y el impacto de ésta, a los que se les preguntó cuál de las cuatro opciones propuestas apoyaban.¹⁶⁵ Las opiniones remitidas son dispares, si bien las dos opciones

¹⁶⁵ Encuesta publicada el 16 de marzo de 2006 y disponible en http://circa.europa.eu/Public/irc/markt/markt_consultations/library?!=/copyright_neighbouring/database_c

más apoyadas -con igual número de votos- son, por un lado, el mantenimiento del *status quo*, y, por otro la modificación de la Directiva. A pesar de haber sido puesto a disposición en la página web de la Comisión, dicha encuesta no es más que una publicación elaborada por una fuente particular con claros intereses en el mercado de las bases de datos.¹⁶⁶ De ahí que, aunque es loable el esfuerzo por recopilar las informaciones de amplios colectivos, deba otorgársele importancia en su justa medida. Por ello, para evitar poner en boca de las instancias europeas algo que no son sino opiniones particulares –por muy autorizadas que algunas de ellas puedan considerarse-, esta publicación no se debería utilizar como única referencia a la hora de tomar decisiones que puedan condicionar la evolución futura del mercado de bases de datos, más aún si tales acciones suponen la derogación o la modificación de una norma europea y, consiguientemente, de sus transposiciones legislativas nacionales.¹⁶⁷

Con todo, la conclusión que sí se puede destacar, sin temor a resultar sesgados, es la clara unanimidad de las empresas del sector consultadas en la consideración como

[onsultation&vm=detailed&sb=Title](#) (septiembre 2010), desde donde se puede acceder individualmente a cada una de las respuestas que los sujetos encuestados remitieron a la Comisión. Entre los 55 contribuyentes se encuentra personalidades del mundo académico, fabricantes de bases de datos comerciales y no comerciales, empresas usuarias dedicadas a las más diversas actividades profesionales (*software*, biotecnología, farmacéuticas, editoriales, entidades de radiotelevisión, casas de apuestas y loterías y despachos de abogados), así como usuarios particulares e, incluso, algún Estado miembro por medio de su Delegación Permanente.

¹⁶⁶ El propulsor de la referida encuesta es *Gale Directory of Database*, conocido bajo las siglas GDD, que es el mayor directorio internacional de bases de datos, que goza actualmente del más alto prestigio a nivel mundial y que constituye un punto de referencia entre los usuarios de bases de datos, conteniendo estadísticas sobre la evolución de la industria de las bases de datos desde la década de los setenta.

¹⁶⁷ Para una crítica sobre la forma de realizar el informe, Vid. A. KUR, R.M. HILTY, C. GEIGER & M. LEISTNER, “*First Evaluation of Directive 96/9/EC on the Legal Protection of Databases*”, *Comment by Max Planck Institut for Intellectual Property, Competition and Tax Law*, IIC, 2006, nº 37, pp.551-558, especialmente pp.551-552. Atinadamente, estos autores abogan por la conveniencia de haber realizado, con anterioridad a la adopción de la Directiva, un análisis pormenorizado del mercado de las bases de datos y de los posibles sujetos afectados por la Directiva que se proyectaba aprobar, y, en base a dicho estudio, haber valorado la conveniencia o no de proseguir en las negociaciones de la norma europea. En un sentido similar se pronuncia E.DERCLAYE, en su respuesta a la encuesta y en su artículo “*Intellectual Property Rights on Information and Market Power: Comparing the European and American Protections of Databases*”. IIC, 2007, nº 3, pp. 275-298.

Asimismo, buena parte de la doctrina española se ha pronunciado, en general, sobre el desatino de no haber realizado una evaluación conforme a fuentes independientes que hubiesen estado en condiciones de aportar datos objetivos y argumentos imparciales. Vid. N. SANJUAN, “*Derecho sui generis sobre bases de datos: análisis sobre la jurisprudencia comunitaria. Caso Fixtures y British Horseracing*”, *Revista de propiedad intelectual*, pe.i., nº22, 2006, pp.63-104, (p.70); C.M.GARCÍA MIRETE, “*El futuro incierto de la Directiva 96/9/CEE sobre la protección jurídica de las bases de datos*”, *Revista de propiedad intelectual*, pe.i., nº27, 2007, pp.57-72, (p.59).

crucial dentro del mercado de la información de la protección dada al derecho *sui generis*, así como el claro apoyo de éstas al mantenimiento de dicha tutela, con el fin de salvaguardar la seguridad jurídica generada por este derecho, que afirman se ha traducido, en la práctica, en el surgimiento de nuevas oportunidades de negocio en el mercado de la información.

Si bien las críticas al informe se expondrán a lo largo del análisis que se haga seguidamente de cada uno de sus apartados, de manera preliminar cabe apuntar un dato ya de por sí revelador: los datos manejados por la Dirección General se basan sólo parcialmente en las notificaciones realizadas por los Estados miembros a la Comisión en cumplimiento del art. 16.2 de la Directiva¹⁶⁸ –concretamente, sólo el epígrafe 4.1.1 de dicho informe utiliza tales fuentes nacionales directas-. En su mayoría, la información utilizada procede de fuentes de carácter no independiente. Por un lado, el mencionado *GDD*,¹⁶⁹ junto con el *European Publishers Council* (EPC) y la *European Association of Directory and Database Publishers* (EAPD),¹⁷⁰ y, por otro lado, una serie de observaciones de particulares remitidas a la Dirección General.¹⁷¹ Este hecho deberá ser tenido en cuenta, pues, a la hora de examinar las conclusiones contenidas en dicho informe.

2. ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LA DIRECTIVA

A) Virtualidad de la Directiva para eliminar o aminorar las diferencias existentes en las regulaciones nacionales con anterioridad a la adopción de ésta

a) Sobre la transposición de la Directiva en los ordenamientos nacionales de los Estados miembros

¹⁶⁸ Según este precepto, los Estados miembros debían notificar a la Comisión las disposiciones de derecho interno que adoptasen en el ámbito regulado por la Directiva.

¹⁶⁹ Vid. nota 166.

¹⁷⁰ Asociaciones que tienen entre sus miembros a las principales empresas del sector de bases de datos a nivel europeo.

¹⁷¹ En concreto, los datos y gráficas sobre la evolución del mercado estadounidense tampoco proceden de fuentes oficiales. Todo ello advierte de la cautela con que han de ser analizadas las afirmaciones contenidas en el informe, dado el evidente riesgo de caer en conclusiones sesgadas.

A fecha de diciembre de 2005, la Dirección General constató que los entonces 25 Estados miembros¹⁷² habían transpuesto las disposiciones de la Directiva en sus ordenamientos internos y notificado a la Comisión las respectivas normas de transposición.¹⁷³ Asimismo, el resto de Estados parte del Espacio Económico Europeo – Islandia, Liechtenstein y Noruega- también han implementado las disposiciones de la Directiva. En el informe se contiene un profundo análisis individualizado de esas regulaciones nacionales adoptadas.

Si bien, en términos generales, la valoración de la transposición llevada a cabo por el legislador español es muy positiva,¹⁷⁴ la Dirección General también destaca algunos aspectos que podrían mejorarse. Respecto de la implementación de la definición de base

¹⁷² En 2007 se adhirieron dos nuevos Estados, Rumanía y Bulgaria, hasta completar los 27 Estados miembros actuales.

¹⁷³ De él cabe destacar que sólo tres Estados miembros -Alemania, Suecia y Reino Unido- cumplieron la obligación de transposición antes de 1 de enero de 1998, establecida por art. 16.1 de la Directiva. (Sin embargo, el TJ sólo ha declarado el incumplimiento de Irlanda. Vid. Sentencia de 11 de enero de 2001, Comisión c. Irlanda, C-370/99). Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia y España adoptaron las correspondientes normas de transposición a lo largo de 1998, dando un efecto retroactivo a las disposiciones contenidas en ellas desde fecha de 1 de enero. Italia y los Países Bajos lo hicieron un año más tarde. Un poco más de retraso tuvieron las normas de transposición de Grecia y Portugal, que datan de 2000, así como las de Irlanda y Luxemburgo, de 2001. Por su parte Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia y República Checa implementaron la Directiva en sus respectivos ordenamientos entre 1999 y 2003. Bulgaria y Rumanía lo han hecho posteriormente. Todas estas normas de transposición incluyeron, bien directamente en su texto, bien en su publicación oficial, una referencia a la Directiva y fueron notificadas a la Comisión, en cumplimiento de los mandatos previstos en el art. 16.1 y 2 de la Directiva.

España cumplió su obligación de transposición con la adopción de la Ley 5/1998, de 6 de marzo, publicada en el B.O.E. de 7 de marzo, de incorporación al Derecho español de la Directiva 96/9 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 11 de marzo de 1996 sobre la protección jurídica de las bases de datos. Frente a las anteriores leyes de transposición de las Directivas comunitarias sobre propiedad intelectual, la Ley 5/1998 abandonó la fórmula de Ley especial y optó por una modificación directa del texto refundido de la LPI. Según se explicaba en el párrafo 4º de la Exposición de Motivos, ello se justificaba en razones de eficacia y economía legislativa, pues se pretendía evitar la proliferación de textos diferentes y facilitar a sus destinatarios el acceso y la utilización de la normativa sobre propiedad intelectual vigente en cada momento.

La Dirección General, en su análisis de la transposición española afirma que el “pequeño retraso” en la implementación carece de consecuencias prácticas gracias al efecto retroactivo previsto en la disposición transitoria 18ª de la Ley 5/1998. Para un análisis sobre la norma española de transposición, Vid. R.BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, “*La protección jurídica de las bases de datos*”, Revista de propiedad intelectual, (pe.i.), nº 1, 1999, pp.11-66.

¹⁷⁴ La Dirección General alaba el carácter completo y exhaustivo de la ley 5/1998 y la actitud comprometida –concretamente, el término utilizado es “*very dedicated*”- de nuestro legislador la valoración tan positiva que el órgano europeo hace de la implementación española e italiana y, en menor medida, de la belga y la griega, contrasta con la duras críticas que formula respecto del resto de normas de transposición de los Estados miembros. Las normas de transposición de algunos de los otros Estados miembros no salen tan bien paradas.

de datos contemplada en el art. 1 de la Directiva, el órgano europeo echa en falta la referencia en el art. 12 de la Ley española a la extensión de la protección jurídica a las bases de datos “cualesquiera que fueren sus formas”, punto sobre el que llama la atención puesto que, dada su localización en el Libro I de la LPI –“De los derechos de autor”-, la ausencia de dicha referencia podría hacer surgir dudas acerca de si la extensión de la definición se limita solamente a la protección de las bases de datos por el derecho de autor o si también se extiende a la protección de éstas por el derecho *sui generis*.¹⁷⁵

Ningún otro comentario se refiere a esta cuestión, lo que lleva a pensar que la Dirección General se pasó por alto en su análisis el hecho de que el art. 133.1.II. de la LPI, en sede del derecho *sui generis*, se refiere al fabricante de una base de datos “definida en el artículo 12.2 del presente texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual”,¹⁷⁶ con lo que demuestra la vocación de aplicación general de la definición contenida en el art. 12.2 de la LPI, que sirve a los efectos de caracterizar una base de datos con independencia de que esté protegida por un derecho de autor o por un derecho *sui generis*, o, incluso, que carezca de todo tipo de protección en base a la Directiva y, por ende, en base a la LPI. Con ello, el legislador español pretendió, precisamente, disipar cualquier duda que pudiese surgir al respecto.

El segundo de los aspectos que, según la Dirección General, cabría mejorar de la implementación española es el referido al criterio de apreciación del nivel de originalidad exigido para el otorgamiento de la protección del derecho de autor. Mientras que en la Directiva se hace referencia a “las bases de datos que por la selección o la disposición de su contenido constituyan una creación intelectual *de su autor*” -art.3.1-, y se dice que “para determinar si una base de datos puede acceder a la protección de los derechos de autor no deben aplicarse más criterios que la originalidad en el sentido de creación intelectual” (considerando 16), en la definición prevista en el art. 12 de la LPI, así como a lo largo de la regulación de la protección por el derecho de

¹⁷⁵ Epígrafe A.1.a del apartado que analiza la transposición de las disposiciones imperativas, pp.283-284 del informe.

¹⁷⁶ Así como la literalidad del propio art.12.2 de la LPI, que señala que se trata de una definición “*a efectos de la presente Ley*”, lo cual significa que se refiere tanto a las bases de datos protegidas por el derecho de autor como a las tuteladas por el derecho *sui generis*.

autor contenida en la ley española, se omite –preguntándose el órgano europeo la razón de dicha supresión- cualquier referencia al carácter de creación intelectual “propia de su autor” –“de su autor”, por utilizar los términos presentes en la Directiva-. Parece que tal omisión, sin embargo, fue consciente, pues el legislador español no sintió la necesidad de transponer expresamente la referencia que la Directiva hace a esta forma especial de originalidad, dado que entendió que lo establecido al respecto en el art. 3.1 de la Directiva ya se encontraba recogido con carácter general en el art. 10.1 de la LPI –que se refiere a “creaciones intelectuales”-¹⁷⁷ y optó, “*al seguirse la técnica de inserción directa en el texto refundido*” -y no la adopción de una ley especial-, porque la Ley 5/1998 sólo incidiese “*en aquellos aspectos que constituyen una novedad, no haciéndose referencia a aquellos otros que supondrían una reiteración con el citado texto refundido*” –párrafo 9º de la Exposición de Motivos de la Ley 5/1998-.¹⁷⁸

Respecto de la transposición de las disposiciones relativas al derechos *sui generis*, la Dirección General no sólo no destaca ningún aspecto que considere necesitado de corrección, sino que alaba la implementación realizada.¹⁷⁹

b) Sobre la aplicación de la Directiva por los órganos jurisdiccionales y autoridades nacionales.

La Dirección General acoge con agrado el buen recibimiento que las jurisdicciones de los Estados miembros¹⁸⁰ vienen haciendo de la amplia interpretación que el TJ otorgó a

¹⁷⁷ Sí consideró atinado, sin embargo, frente a lo previsto en la regulación nacional anterior –art. 12 de la Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de Propiedad Intelectual-, mencionar de manera expresa las “bases de datos”, además de las “colecciones”, introducir la completa definición de éstas contenidas en el art. 1.2 de la Directiva, y aclarar que la protección que el derecho de autor proporciona a las bases de datos “se refiere únicamente a su estructura en cuanto forma de expresión de la selección o disposición de sus contenidos, no siendo extensiva a éstos” –art.12.1.II de la LPI, que trae causa, si bien con ciertas modificaciones, del art.3.2 de la Directiva-.

¹⁷⁸ De ahí que, con mero carácter aclaratorio, en el párrafo 7º de la Exposición de Motivos de la Ley 5/1998 se afirmase que “(...) el derecho de autor se reconoce sobre la base de datos que por la selección o disposición de sus contenidos constituya creación intelectual (...) *Se exige, por tanto, al igual que en el resto de obras incluidas en el Libro I del Texto Refundido, el elemento de la originalidad como requisito sine qua non para aplicar la protección mediante los derechos de autor*”.

¹⁷⁹ Apartado A.3., pp. 288-292, y B.2., pp.294-295 del informe.

¹⁸⁰ En el caso español, las autoridades no remitieron, a efectos de su estudio, ninguno de los –pocos- supuestos resueltos aplicando la nueva regulación.

la noción de “base de datos”,¹⁸¹ habiendo subsumido en ella supuestos que van desde listines telefónicos, compilaciones de jurisprudencia y legislación, y catálogos con información variada, hasta páginas web de contenido variopinto, y listados de los titulares contenidos en periódicos.

Asimismo, el órgano europeo se hace eco de las dificultades surgidas entre los órganos jurisdiccionales nacionales a la hora de calificar los casos concretos como “inversión sustancial” o no a los efectos de quedar protegidos por el derecho *sui generis* en los términos de art. 7 de la Directiva y a la luz de la jurisprudencia europea,¹⁸² siendo especialmente complicados los supuestos relativos a los enlaces y marcos utilizados en el ámbito de Internet y otras aplicaciones de la *World Wide Web*. La suma de todos estos escollos ha hecho surgir un clima de patente y palpable inseguridad jurídica, necesitado de urgente clarificación.

c) Sobre la opinión de los colectivos afectados por la nueva regulación

En general, las empresas del sector consultadas son conscientes de la existencia del derecho *sui generis* y la opinión que éste les merece es positiva; en todo caso, más efectiva y robusta que la que regiría de no haberse adoptado la Directiva. Asimismo, vinculan a la creación de este nuevo derecho el surgimiento de nuevas oportunidades de negocio y la mejora de las ya existentes en el mercado de las bases de datos así como la emanación de una sensación de certeza y seguridad jurídica instaurada en el sector por la presente regulación. Sin embargo, echan en falta una total armonización de la protección otorgada, esto es, una uniformización real y práctica de los criterios

¹⁸¹ Vid. STJ de 9 de noviembre de 2004, *Fixtures Marketing Ltd y OPAP*, cit., ff.20 y 25.

¹⁸² La STJ de 9 de noviembre de 2004, *The British Horseracing Ltd*, cit., en la que el TJ introdujo su doctrina sobre las bases de datos *spin-offs*, sin duda el supuesto más nombrado en la jurisprudencia nacional.

En relación a este hecho, la Dirección General destaca que las dificultades en la interpretación y aplicación del derecho *sui generis* ha surgido en mucha mayor medida en aquellas jurisdicciones en las que tradicionalmente no venía rigiendo la doctrina “*skill and labour*”; mientras que los órganos jurisdiccionales británicos e irlandeses no han tenido mayor problema a la hora de hacer una interpretación y aplicación funcional de la Directiva, decantándose en caso de duda por aquella solución que resultase más coherente a la luz de la finalidad perseguida por el legislador europeo con la creación del derecho *sui generis*. Algunas de las resoluciones nacionales citadas merecen un detallado estudio.

jurisdiccionales utilizados para resolver los litigios planteados. Con todo, existe un interés general en el mantenimiento del derecho *sui generis*.

d) Sobre el impacto de la interpretación del ámbito de aplicación del derecho *sui generis* realizada por el Tribunal de Justicia

El TJ¹⁸³ ha venido a reducir considerablemente el ámbito de aplicación de la protección del derecho *sui generis* contenida en la Directiva, en relación con aquellas bases de datos cuyos fabricantes “crean” los datos y otros elementos contenidos en ellas.¹⁸⁴ Sin embargo, ello no afectará a otros sectores –sobre todo, aquellos fabricantes cuyas bases de datos contienen obras, pues, generalmente, los autores de éstas no coincidirán con los fabricantes, por lo que la inversión realizada por estos últimos se tratará de una inversión en la “obtención” del contenido de la base de datos, y no de una inversión en la “creación” de éste. Con todo, dada la apreciación del TJ, según la cual, el fabricante de la base de datos y los elementos contenidos en ella sí va a poder gozar de la protección del derecho *sui generis* en aquel supuesto que consiga probar que la posterior obtención, verificación y presentación del contenido supusieron una inversión sustancial desde el punto de vista cuantitativo o cualitativo, independiente de los recursos utilizados para su creación, la Dirección General se hace eco de las voces que, atinadamente, alarman de que el derecho *sui generis* puede dar pie a la creación de monopolios económicos, que, de abusar su respectivos titulares de las posiciones dominantes que éste les concede en la práctica, podrían dar lugar a situaciones anticompetitivas, que, además, vayan en detrimento del libre acceso a la información –cosa que sucederá en los llamados supuestos de bases de datos de fuente única-.¹⁸⁵

¹⁸³ Vid., SSTJ de 9 de noviembre de 2004, *Fixtures Marketing Ltd* y *Oy Veikkaus Ab*, cit.; *The British Horseracing Ltd*, cit.; *Fixtures Marketing Ltd* y *Svenska Spel AB*, cit.; y *Fixtures Marketing Ltd* y *OPAP*, cit.

¹⁸⁴ El informe hace una especial –por reiterada- referencia a las agencias inmobiliarias y a las agencias de empleo.

¹⁸⁵ Aquella base de datos en las que una misma persona es el propietario de la información contenida en ella –por haberla creado- y, a su vez, es el fabricante de la base de datos- esto es, del continente- y, por ello, puede ser el titular del derecho *sui generis*, de cumplir los requisitos exigidos para ello.

Sin embargo, las sentencias nacionales notificadas a la Dirección General que resolvían supuestos de este tipo son un número bastante reducido. En la mayoría se consideró que no había existido violación de las normas sobre competencia. Por el contrario en sólo dos de ellas se constató la existencia de una situación de abuso de la posición dominante, obligándose al fabricante de la base de datos a licenciar, bajo ciertas condiciones su producto a su competidor.¹⁸⁶ Con ello, se puede afirmar que el tiempo ha demostrado, hasta ahora, que las críticas más acerbas –la posible creación de monopolios, el efecto adverso sobre la competencia en general y el riesgo de cercenamiento de la libertad de información- contra el derecho *sui generis* no se han visto respaldadas en la práctica.¹⁸⁷

B) Virtualidad de la Directiva para estimular las inversiones en la elaboración de bases de datos. Sobre el crecimiento del mercado europeo de la información en general

Cabe destacar que la mayoría de las opiniones remitidas a la Comisión por los fabricantes de bases de datos –si bien esa mayoría supone solamente un 49%, repartiéndose el otro 51% entre diferentes opciones- considera que la creación del derecho *sui generis* ha hecho que desde 1996 los niveles de inversión en la elaboración de bases de datos –sobre todo en relación con los recursos informáticos- aumentaran, ante el convencimiento de que la nueva regulación traería consigo nuevas oportunidades de negocio. Por otro lado, si bien de manera más minoritaria, se llama la atención sobre el hecho de que el surgimiento de este nuevo derecho también ha llevado aparejada la aparición de nuevos costes adicionales, como son las licencias que casi todo fabricante de bases de datos tiene que pedir a los titulares de otras bases de datos para poder hacer uso de ellas en la fabricación de las suyas.

¹⁸⁶ En ambas resoluciones los correspondientes órganos jurisdiccionales nacionales hicieron referencia al célebre caso *Magill*, STJ de 6 de abril de 1995, *Radio Telefís Eireann (RTE) e Independent Television Publications Ltd (ITP) v. Comisión*, asuntos acumulados C-241/91 y 242/91.

¹⁸⁷ Con todo, este tipo de evaluación periódica, a la vista del poco interés mostrado tanto por las instancias europeas como por las nacionales –siendo prueba de ello la escasa participación de las autoridades nacionales, a excepción de las francesas, en el método de evaluación, así como la falta del recurso por parte de la Dirección General a una fuente independiente para llevar a cabo un convincente análisis económico de la cuestión-, no parece ser un mecanismo suficiente para controlar la real afectación de aspectos tan importantes como la libre competencia y el derecho a la información.

Sin embargo, en el apartado dedicado a la evolución de las ventas de bases de datos¹⁸⁸ se contienen pruebas de que esa finalidad principal perseguida por el legislador europeo no se ha visto refrendada en la práctica, pues no existe constancia de que la creación y aplicación del derecho *sui generis* haya tenido algún efecto -positivo o negativo- sobre el mercado de las bases de datos, más concretamente sobre la competitividad de la industria europea dedicada a este sector. Con todo, los datos económicos manejados en el informe no son concluyentes. En primer lugar, porque las cifras utilizadas no proceden de fuentes independientes, como podrían ser las agencias estatales de estadística o algún órgano europeo que se crease a tal efecto. En segundo lugar, porque muchas de esas cifras vienen referidas a la industria de la información, pero éste es un sector productivo mucho más amplio que el de las bases de datos, luego no puede trazarse una equivalencia entre las cotas de producción de todo aquello que tiene su origen en la Sociedad de la Información y las cifras de ventas del sector de las bases de datos. A ello hay que añadir que no se ha constatado que todo aquello que en las tablas utilizadas por estas fuentes se toma como partida cumpla efectivamente con todos los requisitos exigidos en el art.1.2 de la Directiva para poder subsumirse en la definición de bases de datos contemplada en dicho precepto. A ello cabe adicionar, en cuarto lugar, que para evaluar adecuadamente la evolución del mercado de las bases de datos, además de las meras cifras de producción en cada uno de los Estados miembros, habría que sopesar otros parámetros, entre ellos la cantidad de información y de otros elementos contenidos en las bases de datos producidas, así como la naturaleza de éstos –siendo la constatación de tales datos una labor realmente complicada-.

C) Sobre el equilibrio, en la aplicación de la Directiva, entre los legítimos intereses de los fabricantes y el respeto de los derechos de los usuarios

En términos generales, tanto fabricantes como usuarios coinciden en la existencia de un equilibrio entre los intereses de los unos y los otros en la aplicación de las disposiciones contenidas en la Directiva.

¹⁸⁸ Bien consideradas mercancías –en el caso de las bases de datos de explotación *off-line*-, bien como servicios –en el supuesto de las bases de datos explotadas *on-line*-.

Con todo, las consideraciones más positivas se infieren de las respuestas remitidas a la Comisión por los fabricantes, entre los que existe la impresión generalizada de que la creación del derecho *sui generis* ha supuesto una herramienta para la difusión de la información, así como un incentivo para la búsqueda de la mayor especialización y diferenciación de los distintos fabricantes, muy efectivo para el nacimiento de nuevos actores dentro del tejido productivo de la UE, lo que constituye un paso más hacia el logro del mercado interior. Por otro lado, se critica que muchas veces la falta de aplicación o la incorrecta interpretación del derecho *sui generis* se debe a la excesiva complejidad dada a la configuración de éste por el legislador europeo, sobre todo en relación a su compatibilidad con el derecho de autor.

Las opiniones de los usuarios, sin embargo, son algo menos favorables. En primer lugar, se hace hincapié en la sobreprotección que puede derivar de la posibilidad de que a una misma base de datos le sean aplicables los dos derechos –el derecho de autor y el derecho *sui generis*– regulados en la Directiva. Asimismo, se llama la atención sobre la necesidad de engrosar las excepciones contempladas en la norma europea. Por un lado, ampliando el actual ámbito de aplicación de la excepción para fines privados a las bases de datos electrónicas –pues, según el derecho vigente, ésta se limita a las bases de datos no electrónicas–. Y, por otro lado, haciendo extensibles a este nuevo derecho las excepciones tradicionalmente vigentes en los ordenamientos nacionales, como puede ser la regla del *fair dealing* respecto de las informaciones de actualidad o los límites a favor de las personas con discapacidad. No obstante, respecto de tales consideraciones –sobre todo en relación con la expansión de la excepción de fines privados a las bases de datos electrónicas– conviene advertir sobre los riesgos de piratería y apropiación de los resultados obtenidos de las inversiones realizadas por el fabricante que ello podría conllevar en el ámbito digital, de no dársele una configuración equilibrada.

En cuanto a la labor llevada a cabo por el TJ, ésta es valorada positivamente, ya que se considera que, al declarar que la inversión protegida es solamente aquella que se emplea en obtener, verificar y presentar datos u otros elementos ya existentes, y no la consagrada a *crear* tales elementos, aleja los fantasmas relativos a la creación de monopolios de información en manos de los fabricantes de bases de datos de fuente única y al efecto inverso sobre la competencia en general.

D) Comparativa con la evolución de la producción de la industria norteamericana de bases de datos.

Se hace patente el gran distanciamiento existente entre los niveles de producción de bases de datos en la UE y en EE.UU., sacando la industria norteamericana una ventaja cada vez mayor frente a su homóloga europea, sobre todo a partir de 2002, pues desde entonces hasta ahora los niveles de producción en el seno de la UE no sólo no se han visto aumentados, sino que han disminuido considerablemente, hasta llegar a la cota registrada en los momentos previos a la adopción de la Directiva. Así, se ha pasado de una ratio de la producción europea frente a la norteamericana que era de 1 sobre 2 en 1996 a una de 1 sobre 3 en el año 2004. A la vista de estos resultados, y teniendo en cuenta que en el contexto estadounidense no existe el derecho *sui generis* ni ningún otro derecho de propiedad intelectual equivalente, el informe se aventura a concluir que la principal finalidad de la creación de este nuevo derecho no se ha visto, ni por asomo, refrendada en la práctica, pues no ha redundado en incremento alguno de la competitividad de la industria europea frente a la norteamericana.

Semejante conclusión debe matizarse. El punto de partida es correcto: en el ordenamiento estadounidense las bases de datos solamente están protegidas por el *copyright*, siempre y cuando cumplan con el requisito de la originalidad en los términos configurados por el Tribunal Supremo norteamericano en el Caso *Feist*.¹⁸⁹ También es un hecho irrefutable que la industria estadounidense ha sido y sigue siendo un sector del mercado muy fuerte, y su preeminencia frente a la industria europea es cada vez mayor. Pero estos dos hechos particulares, por muy empíricamente constatables que sean, no permiten, *per se*, avalar una conclusión generalizada acerca de la ineficacia del derecho

¹⁸⁹ No existe, por tanto, un derecho de propiedad análogo al derecho *sui generis* europeo, sino que las bases de datos sólo se van a proteger, en caso de ser originales, por el derecho de autor. Con todo, y a pesar de la ruptura con el tradicional criterio del “*sweat of the brow*” que el Caso *Feist* supuso, la doctrina sigue subrayando el bajo estándar de originalidad requerido para merecer la protección autoral en el ordenamiento norteamericano. Vid., M.J.DAVISON, “*The Legal Protection Of Databases*”, Cambridge Studies in Intellectual Property Rights, Cambridge University Press, 2003, p.14; S.RICKETSON, “*The Law of Intellectual Property: Copyright, Designs and Confidential Information*”, Sydney, 1999, parágrafos 7.140-7.170; J.GINSBURG, “*The US Initiatives To Protect Works of Low Authorship*”, en R.COOPER DREYFUR, D.LEENHEER ZIMMERMAN & H.D.FIRST (eds.), *Innovation Policy for the Knowledge Society*, New York, Oxford University Press, 2001, pp.55-57, 57-61.

sui generis europeo, y, por ende, sobre la necesidad de replantearse la propia existencia de éste o, cuanto menos, la modificación de la manera en que fue conformado.

No puede pasarse por alto que en EE.UU., a pesar de no existir un derecho *sui generis strictu sensu* y de no bastar ya el criterio del esfuerzo para otorgarse la protección del copyright sobre las bases de datos, sí existen otros instrumentos jurídicos que logran un efecto protector sobre las bases de datos equivalente, cuando no mayor, al perseguido por el legislador europeo con la creación del derecho *sui generis*. Así, por un lado, los fabricantes de bases de datos se sirven del amplio manto de protección que los contratos de adhesión y las condiciones generales de contratación¹⁹⁰ les aseguran, método que, además, les permite hacer uso de la libertad contractual para configurar tales contratos a la medida de los caracteres y necesidades particulares de cada fabricante –sin perjuicio de las normas de protección de los consumidores, bastante disonantes con las instauradas a nivel europeo por las Directivas sobre protección de los consumidores-;¹⁹¹ razones éstas que explican la masiva utilización de este tipo de acuerdos tanto en el sector de los programas de ordenador como en el de las bases de datos.¹⁹²

¹⁹⁰ Generalmente se trata de acuerdos “*click-wrap*”, que son contratos formulados íntegramente en el ámbito de Internet. Habitualmente, el fabricante redacta los términos de éstos y los incluye en su página web, de manera que el usuario puede elegir entre contratar o no hacerlo, pero no puede negociar de manera particular las condiciones contractuales. El consentimiento se entiende otorgado en el momento en el que se hace clic en la opción “estoy de acuerdo”. Este tipo de contratos tienen su origen en los denominados acuerdos “*shrink-wrap*”, que son el medio habitual actual para la explotación de *software*.

¹⁹¹ Entre otras, Directiva 1999/44/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo, sobre determinados aspectos de la venta y de las garantías de los bienes de consumo (DOCE L 171, de 7/7/1999, p.12-16), Directiva 2000/31, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio, relativa a determinados aspectos de los servicios de la Sociedad de la Información, en particular del comercio electrónico en el mercado interior (DOCE L 178, de 17/7/2000, p.1-16) y Directiva 1998/27, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo, relativa acciones de cesación en materia de protección de los intereses de los consumidores (DOCE L 166, de 11/6/1998, p.51-55).

¹⁹² Vid. *ProCD, Inc v. Zeidenberg*, 86 F.3d 1447 (7 th Cir.1996), conocida como “*ProCD Decision*”, en la que el tribunal sostuvo que este tipo de acuerdos son ejecutables como lo sería cualquier otro contrato, salvo que sus términos fuesen inaceptables por razones aplicables a los contratos en general –como puede ser la inexistencia de causa contractual o la ilicitud de ésta, por oponerse a las leyes o a la moral-. Disponible en <http://www.westlaw.com> (septiembre de 2010). Para un análisis más profundo del funcionamiento de la libertad contractual en el ordenamiento norteamericano, Vid., E.DERCLAYE, “*Intellectual Property Rights...*”, cit. y G.FOUNDS, “*Shrink-wrap and Click-wrap Agreements*”, Federal Communications Law Journal, 200, pp.99-115. En la doctrina española, vid. J.J.GONZÁLEZ DE ALAIZA y F.PERTÍÑEZ VILCHEZ, “*Los contratos de adhesión y la contratación electrónica*”, y G.BERCOVITZ ÁLVAREZ, R. BERCOVITZ ÁLVAREZ y R.SÁNCHEZ ARISTI, “*Contratos sobre bienes inmateriales*”, pp.4339-4644, en *Tratado de Contratos*, Vol. II, R.BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (coord.), Tirant lo Blanch, 2009.

Además, por otro lado, los fabricantes también pueden hacer uso de las posibilidades que las actuales “medidas tecnológicas” les ofrecen para proteger las bases de datos. El legislador norteamericano, haciendo uso de la posibilidad que desde 1996 le brindaba el art.11 del TODA,¹⁹³ optó por introducir en 1998 una sección en la *Digital Millenium Copyright Act*, la sección 1201, en la que se sancionan tanto los actos de fabricación de aparatos diseñados para eludir las medidas tecnológicas, como los actos individuales de elusión de éstas.¹⁹⁴ La sanción impuesta para este tipo de conductas no es nada desdeñable, pues puede alcanzar una multa de hasta un millón de dólares, más pena de prisión de hasta diez años.¹⁹⁵

En el ámbito europeo tuvimos que esperar hasta 2001 para que el legislador europeo configurase una norma que desarrollara la previsión contenida en el TODA. Ello aparece regulado en los arts.6 y 7 de la DDASI, que fueron transpuestos al ordenamiento español mediante la Ley 23/2006, de 7 de julio, por la que se modifica el texto refundido de la LPI, introduciendo un nuevo Título V –arts.160 a 162–, dedicado íntegramente a la regulación de la protección de las medidas tecnológicas y de la información para la gestión de derechos, en el Libro III. Por los términos en los que la Directiva y la ley española están redactados, pese a la ausencia de una referencia específica, se entiende que la medida tecnológica o la información para la gestión de derechos puede estar destinada a proteger tanto las bases de datos tuteladas por el derecho de autor como las bases de datos *sui generis*.¹⁹⁶

Además de todas estas consideraciones sobre las vías de protección de las bases de datos en el ordenamiento norteamericano, se debe tener en cuenta otra apreciación que

¹⁹³ “Art. 11. Obligaciones relativas a las medidas tecnológicas.- Las Partes Contratantes proporcionarán protección jurídica adecuada y recursos jurídicos efectivos contra la acción de eludir las medidas tecnológicas efectivas que sean utilizados por los autores en relación con el ejercicio de sus derechos en virtud del presente Tratado o del Convenio de Berna y que, respecto de sus obras, restrinjan actos que no estén autorizados por los autores concernidos o permitidos por la ley”.

¹⁹⁴ Sección 1201.a.1.A de la *Digital Millenium Copyright Act*.

¹⁹⁵ Vid. M.J. DAVISON, “*The Legal Protection...*”, *cit.*, pp.164-167.

¹⁹⁶ Vid. I.GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ, “*Título V. Protección de las medidas tecnológicas y de la información para la gestión de derechos*”, en “*Comentarios...*”, R.BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (coord.), *cit.*, pp.2041-2123; A.RAMOS GIL DE LA HAZA, “*Medidas Tecnológicas de Protección e Información para la Gestión de Derechos*”, *Revista de propiedad intelectual (pe.i.)*, nº 31, 2009, pp.53-139.

puede servir para explicar la mayor prosperidad de la industria norteamericana de bases de datos: el idioma empleado. Es un hecho incuestionable que son muchas más las personas, sobre todo en el mundo de los negocios y entre la comunidad científica –que son los principales destinatarios de bases de datos-, que usan el inglés como lengua de trabajo, frente a los que utilizan el alemán, el francés o el español, por no hablar de otras lenguas oficiales de la UE, con mucho menos número de potenciales usuarios.

3. VALORACIÓN GLOBAL. ASPECTOS NEGATIVOS DEL DERECHO *SUI GENERIS*

A) La difícil interpretación del derecho sui generis

Tal y como se ha explicado, la voluntad del legislador europeo de construir un derecho nuevo separado de lo que hasta ese momento se entendía como propiedad intelectual le llevó a configurar su contenido utilizando denominaciones ajenas al campo de la propiedad intelectual. Este hecho, unido a la indefinición que caracteriza a muchas de las nociones previstas en la Directiva –a pesar de la considerable ayuda interpretativa de los considerandos- conforman un espectro de protección del derecho *sui generis* y un ámbito de interpretación y aplicación de éste indeterminado y ambiguo, lo que ha hecho surgir muchas críticas y ha supuesto el planteamiento de una serie de cuestiones prejudiciales.

En la búsqueda de la certeza jurídica necesaria en toda norma, la labor del TJ ha sido fructífera, resolviendo en sus sentencias la mayor parte de estas vacilaciones.¹⁹⁷ Como hemos visto, el TJ ha venido a delimitar, a la luz de la finalidad perseguida por el legislador europeo con la adopción de la Directiva, los conceptos de “base de datos”, “extracción” y “reutilización” del contenido de la base de datos. Sin embargo, respecto del concepto de “inversión sustancial”, que es la razón de ser del derecho *sui generis* y el requisito *sine qua non* para la protección de una base de datos por éste, se echa en falta un análisis más profundo. Es en el contexto de la inversión para la “obtención”, “verificación” y “presentación” del contenido de la base de datos donde el TJ adopta, si

¹⁹⁷ Vid. SSTJ de 9 de noviembre de 2004, *The British Horseracing Ltd, cit.*; *Fixtures Marketing Ltd y Svenska Spel AB, cit.*; *Fixtures Marketing Ltd y OPAP, cit.*; y *Fixtures Marketing Ltd y Oy Veikkaus Ab, cit.*

bien de una manera bastante matizada, la doctrina *spin-off* elaborada por la jurisprudencia holandesa, diferenciando entre la inversión para crear datos y la inversión para obtener datos ya existentes, e introduciendo la connotación de que, si bien la protección del derecho *sui generis* sólo se extiende a las bases de datos que supongan una inversión sustancial en la obtención, verificación y/o presentación de su contenido, ello no impide la tutela de las bases de datos en las que, además, se haya producido una inversión en la propia creación de su contenido. Con ello, ciertamente, se modula el concepto de “inversión sustancial”, pero su especificación precisa de una interpretación y aplicación de base casuística. Además, la línea divisoria entre lo que se considera creación y obtención resulta, en no pocos supuestos, prácticamente imposible de trazar.¹⁹⁸

B) La protección otorgada por el derecho sui generis puede, en ocasiones, tener el efecto de proteger la información, en sí misma considerada, contenida en la base de datos tutelada por ese derecho

Teniendo muy presente el axioma general según el cual la propiedad intelectual no protege la información, el legislador europeo contempló en el considerando 45º de la Directiva la necesidad de que el derecho *sui generis* creado no fuese aplicado de tal manera que constituyera, en la práctica, una restricción al libre acceso a la información y a su libre disposición. Para ello, como se ha explicado, por un lado, el propio legislador restringió la amplitud del derecho *sui generis* a la utilización de la totalidad del contenido de una base de datos o bien de una parte sustancial de éste, y no a la información y otros contenidos de la base de datos individualmente considerados. Además, por otro lado, el TJ hizo suya la doctrina *spin-off* para dejar fuera de la protección del derecho *sui generis* aquellas bases de datos en las que la inversión realizada se hubiese destinado a la mera creación de los datos contenidos posteriormente en ella – las llamadas bases de datos “secuelas” o “productos derivados”, creadas accesoriamente como mera consecuencia de la recopilación de los datos creados por la

¹⁹⁸ Vid. E.DERCLAYE, “*Database Sui Generis: What Is A Substantial Investment? A Tentative Definition*”, IIC, 2005, Vol. 36, pp.2-30 y, de esta misma autora, “*Database Sui Generis Right: Should We Adopt The Spin-off Theory?*”, EIPR, 2004, Vol.26, pp.402-413. Asimismo, vid. M.J.DAVISON y P.B.HUGENHOLTZ, “*Football Fixtures Horseraces and Spin-off: The ECJ Domesticates The Database Right*”, EIPR, 2005, Vol.27, pp.113-118.

actividad principal del fabricante-. Con ello se echaban por tierra las refutaciones que apelaban a la posibilidad de crear monopolios de información y, con ello, a la total anulación de la libertad de información, dada la falta de regulación, en la versión final de la Directiva, de un sistema de licencias legales u obligatorias a favor de los interesados en crear y usar dicha información.

Además –y con independencia de esta jurisprudencia-, los argumentos de quienes se apresuraron a alegar la aptitud del derecho *sui generis* para crear monopolios son, ciertamente, objetables. Tales posturas parten de un error de base: la distinción entre el monopolio económico y el monopolio legal. El derecho *sui generis* otorga a su titular, como todo derecho de propiedad intelectual un monopolio legal, permitiéndole controlar –esto es, prohibir o autorizar- el uso de la base de datos protegida. Sin embargo, no toda protección por el derecho *sui generis* –al igual que no toda protección por un derecho de propiedad intelectual- se traduce, *per se*, en un monopolio económico, sino que ello sólo pasa en determinados sectores del mercado con determinadas condiciones particulares, en donde no existe una competencia perfecta. En la práctica, sólo en supuestos muy concretos –las bases de datos de fuente única- puede el titular del derecho *sui generis* hacerse con un monopolio económico real. Ello viene fomentado, precisamente, por un matiz introducido por el TJ en la doctrina *spin-off*, connotación inexistente en la jurisprudencia holandesa que dio origen a esta teoría. Para un análisis de dicha jurisprudencia, me remito a lo expuesto al respecto en el apartado 1.2.B) del capítulo II.

Con todo, sin perjuicio del posible desatino del TJ, cabe tener presente una última consideración: de acuerdo con la doctrina jurisprudencial¹⁹⁹ creada en torno a la aplicación del art. 102 del TFUE –antiguo art.82 del TCE-: la mera tenencia de una posición dominante en el mercado interior o en una parte sustancial del mismo –sea por tratarse de un monopolio o del cualquier otra posición de dominio en el mercado- no se considera incompatible con el mercado interior ni, por tanto, permite la aplicación del

¹⁹⁹ Vid. STJ de 5 de octubre de 1998, *AB Volvo v. Erik Veng*, C-238/87 (ff.8 y 9); STJ de 6 de abril de 1995, *Radio Telefís Éireann v. Comisión*, conocida como “*sentencia Magill*”, asuntos acumulados C-241/91 y C-242/91 (ff.50-58); STJ de 26 de noviembre de 1998, *Oscar Bronner GmbH & Co KG v. Mediaprint Zeitungs-und Zeitschriftenverlag*, C-7/97; STPI -actual Tribunal General- de 12 de junio de 1997, *Tiercé Ladbroke SA v. Comisión*, asunto T-504/03; STJ de 29 de abril de 2004, *IMS Health GmbH & Co. OHG v. NDC Health GmbH & Co.OHG*, C-418/01 (ff.40-47); STPI -actual Tribunal General- del 17 de septiembre de 2007, *Microsoft Corp. v. Comisión*, T-201/04.

art. 102 del TFUE, ni siquiera cuando tal posición dominante venga dada por el otorgamiento de un derecho de propiedad intelectual, siempre y cuando no se lleve a cabo una explotación abusiva de ésta.

En el caso *IMS Health* el TJ desarrolla el *test* –ya enunciado en el caso *Magill*– que ha de aplicarse a cada caso concreto para poder apreciar la existencia o no de un abuso de posición dominante, estableciendo una serie de requisitos acumulativos que, ciertamente, no van a alcanzarse en muchos casos.²⁰⁰ De la lectura global de toda esta jurisprudencia cabe deducirse que el TJ no viene a considerar que la negativa de licenciar un derecho de propiedad intelectual constituya, en sí misma, un abuso de posición dominante y que únicamente en circunstancias verdaderamente excepcionales el titular de un derecho de propiedad intelectual va a poder ser obligado a licenciar su derecho a un competidor para evitar una infracción del art. 102 del TFUE.

4. ALTERNATIVAS PLANTEADAS POR LA COMISIÓN

A la vista de las conclusiones anteriormente expuestas, cuatro fueron las soluciones propuestas por la Comisión:

- 1) Eliminar la Directiva en su totalidad
- 2) Suprimir el derecho *sui generis*
- 3) Modificar el derecho *sui generis*
- 4) Mantener el *status quo*

²⁰⁰ Para que la negativa de una empresa que ocupa una posición de dominio y es titular de un derecho de propiedad intelectual a conceder una licencia sobre dicho derecho pueda constituir un comportamiento abusivo, el producto que incorpora dicho derecho de propiedad intelectual tiene que ser *indispensable* para el ejercicio de la actividad de la empresa que solicita la licencia y, además, se deben cumplir *cumulativamente* tres condiciones adicionales:

- a) Que la empresa que reclama la licencia tenga la intención de ofrecer un producto o servicio nuevo que no sea ofrecido por el titular del derecho y respecto del cual haya una demanda potencial o real por parte de los consumidores. Por tanto, una empresa en posición de dominio que fabrica y comercializa un producto protegido por un derecho de propiedad intelectual no podría ser obligada a licenciar su derecho de propiedad intelectual para permitir a un tercero fabricar un producto competidor.
- b) Que la negativa a licenciar el derecho no esté objetivamente justificada.
- c) Que la negativa pueda reservar al titular del derecho de propiedad intelectual un mercado derivado, eliminando toda competencia del mismo.

Asimismo, antes de decidirse por uno de ellas, la Comisión aboga por la consulta de los sectores afectados por alguna de estas cuatro alternativas.

Con carácter preliminar cabe afirmar que, con independencia de lo loable de la evaluación llevada a cabo por la Dirección General y del informe que recoge los resultados de ésta, presentado por la Comisión, ello se ha realizado en cumplimiento – más bien, con un incumplimiento de más de 4 años- del mandato contenido en el art.16.3 de la Directiva. Si tal previsión fue introducida –en unos términos tan severos- en la propia Directiva fue porque el legislador era totalmente consciente del carácter experimental del derecho *sui generis* que, mediante esa norma, creaba, pionero en su especie y, por ende, desconocía los efectos que este nuevo derecho podía entrañar. En contra de las previsiones realizadas por la Comisión,²⁰¹ los resultados contenidos en el informe parecen demostrar la nula eficacia del derecho *sui generis* en la consecución del objetivo perseguido. Ello lleva a tener que plantearnos seriamente si estas consultas y estudios no debían haberse realizado con anterioridad a la adopción de la Directiva y, a su vez, nos hace dudar del cumplimiento por las instancias europeas del principio de subsidiariedad²⁰² contenido en el art.5.3 del TUE, completado con el Protocolo nº2, sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, que acompaña al Tratado de Lisboa.²⁰³

El principio de subsidiariedad, consecuencia lógica del principio de atribución de competencias, contenido en el art.5.1 del TUE, que rige la delimitación de las competencias de la UE,²⁰⁴ se traduce en la limitación del campo de actuación de la UE

²⁰¹ Vid. Exposición de Motivos de la Propuesta inicial de Directiva presentada por la Comisión.

²⁰² También en este sentido A.KUR, R.M.HILTY, C.GEIGER y M.LEISTNER, “*First Evaluation (...)*”, *cit.* pp.551-552.

²⁰³ El nuevo art.5 del TUE desarrolla las previsiones contenidas originariamente en el antiguo art.5 del TCE, que, a su vez, venía desarrollado por el Acuerdo Interinstitucional de 25 de octubre de 1993 entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión, sobre procedimientos de aplicación del principio de subsidiariedad (DO C 329, de 6 de diciembre de 1993), incorporándose posteriormente el contenido de este instrumento en el Protocolo nº30, sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, añadido por el Tratado de Ámsterdam (1997), anejo al TCE. En dicho Protocolo se establecen unos procedimientos a seguir para la salvaguarda de dichos principios.

Si bien estas normas no existían en el momento de la negociación y adopción de Directiva sobre bases de datos –desde el mes de abril de 1992 hasta marzo de 1996-, sí lo hacía el art.5 del TCE, añadido por el Tratado de Maastricht en 1992.

²⁰⁴ El art.5.1 del TUE es el corolario de la razón de ser de la UE y de su funcionamiento: “Por el presente Tratado, las Altas Partes Contratantes constituyen entre sí una Unión Europea (...) a la que los Estados

en aquellos ámbitos que no sean de su competencia exclusiva, en el sentido de que sólo va a poder intervenir “en el caso de que, y en la medida en que, los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros (...), sino que puedan alcanzarse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción pretendida, a escala de la UE”.

Pues bien, teniendo presentes las conclusiones apuntadas en el informe, se puede colegir que, con independencia de que el propósito de promoción de la inversión en la creación de bases de datos pueda o no ser alcanzado a nivel nacional, es evidente que el legislador europeo, al adoptar la Directiva, no acató el segundo de los requisitos exigidos por el art.5.3 del TUE para dar cumplimiento al principio de subsidiariedad, pues el objetivo no podía realizarse mejor a escala comunitaria que a nivel nacional –si bien sí tuvo conciencia del carácter novedoso del instrumento jurídico que creaba y, por ello, previó en el art.16.3 de la Directiva un método de control y evaluación-. Con todo, no logra entenderse por qué estas consultas, apreciaciones y valoraciones no se llevaron a cabo en un momento previo a la adopción de la norma, dándose así cumplimiento al compromiso prescrito en el citado protocolo, pues ni se realizó una amplia consulta antes de proponer el texto legislativo, ni se justificó que ello no se pudiese realizar por tratarse de un caso especial de urgencia y confidencialidad, ni se acreditó en la Propuesta de Directiva el cumplimiento de dicho principio.²⁰⁵

Sólo después de haber realizado, antes de la aprobación de la Directiva, el pormenorizado análisis al que el legislador europeo estaba obligado –que, como se ha dicho, brilla por su ausencia-, valorando las posibles ventajas y los potenciales inconvenientes de agregar una nueva protección por la vía de la propiedad intelectual –adicional a la armonización de la protección de las bases de datos por el derecho de autor que la Directiva hace-, y, con ello, la conveniencia de que ésta viera la luz o no, el legislador europeo habría estado en condiciones de cumplir el principio de subsidiariedad. Ésta debería haber sido la opción más pertinente, y hubiera evitado el

miembros atribuyen competencias para alcanzar los objetivos comunes” (art.1.1 del TUE); “(...) toda competencia no atribuida a la Unión Europea en los Tratados corresponde a los Estados miembros” (art.4.1 del TUE).

²⁰⁵ Tales mandatos, entre otros, están contenidos en el art.9 del Protocolo nº 30 y en el art.2 del Protocolo nº 2, cuyo destinatario es, en ambos supuestos, la Comisión.

tener que plantearse ahora la posible revisión legislativa de una norma ya aprobada, con los costes que ello implicaría.

A) Opción 1: eliminar la Directiva en su totalidad

La derogación de la Directiva tendría como resultado la vuelta al escenario legal no armonizado existente antes de su aprobación, esto es, a las profundas divergencias en la protección de las bases de datos, cuyo efecto distorsionador para el mercado interior –en relación con el sector de las bases de datos- había quedado constatado, y cuyo afán de supresión llevó a la Comisión a promover la adopción de la norma europea. Las voces que abogaban por esta alternativa alababan, sin embargo, las ventajas de poder retomar sus sistemas nacionales de protección de las bases de datos existentes con anterioridad a la correspondiente transposición, normativas nacionales que se caracterizaban por otorgar una mayor seguridad jurídica, frente a las muchas incertidumbres legales que la Directiva ha generado desde que entrara en vigor.

La anulación de la Directiva implicaría la derogación de las 27 normas nacionales de transposición, salvo que cada legislador estatal decidiese individualmente mantener la regulación vigente. Esta opción supondría, pues, que la protección del derecho *sui generis* desaparecería en todo caso y, respecto de la protección autoral, los niveles de originalidad exigidos diferirían según la legislación de cada Estado miembro.

En un extremo, en los países pertenecientes a la tradición del derecho de autor (entre ellos España) se recuperaría el estándar tradicional de originalidad exigido para considerar una base de datos merecedora de dicha protección. Para aquellas bases de datos que carecieran de originalidad alguna, los Estados miembros pertenecientes a esta tradición concederían una protección por vías distintas a la propiedad intelectual. Lo que se traduciría, en la mayoría de los casos, en la aplicación de las normas generales del Derecho de la competencia y de la competencia desleal.

En el otro extremo, los países del *Common Law* revertirían al estándar del “*skill and labour*” a la hora de otorgar la protección del copyright, exigiendo para ello la mera demostración de un trabajo llevado a cabo por el fabricante en la elaboración de la base

de datos, con independencia de la naturaleza intelectual o meramente económica de dicho esfuerzo.²⁰⁶ Por su parte, en Suecia, Dinamarca y Finlandia se podría retomar la “regla catálogo”, que protegía frente a la copia servil por un plazo de 10 años.²⁰⁷

Esta alternativa parece la menos realista de entre todas las propuestas por la Comisión, pues conllevaría romper con la unidad normativa conseguida en las legislaciones de los Estados miembros, pero las necesidades por las que se creó la Directiva seguirían existiendo y siendo fundamentos de peso, más aún en una Europa a 27, en donde frustrar una regulación uniforme sobre las bases de datos sería un error de enorme calado. Supondría volver a la falta de igualdad en las condiciones de protección y en el alcance mismo de esa protección, lo cual constituiría inevitablemente un fuerte obstáculo a la libre circulación de bases de datos –cuando éstas tienen formato físico- y servicios –cuando las bases de datos se explotan *on-line*, con o sin contrato asociado-, sobre todo si se tiene en cuenta que dejaría de regir el agotamiento para los supuestos de distribución de copias de bases de datos.

Pasar del marco actualmente vigente al caótico panorama legal anterior a la Directiva es un planteamiento utópico. De ahí que en el informe la Comisión se muestre poco proclive a ello.

B) Opción 2: suprimir el derecho sui generis

Esta segunda alternativa supondría derogar solamente los preceptos de la Directiva relativos al derecho *sui generis*, manteniendo vigente la regulación armonizada de la protección autoral de las bases de datos originales conformada por la norma europea. Por tanto, las consecuencias para el mercado interior serían menos adversas que aquellas derivadas de la primera opción.

²⁰⁶ Para una comparativa del ordenamiento británico antes y después de la transposición de la Directiva, vid., S.CHALTON, “*The effect Of The EC Database Directive On The United Kingdom Copyright Law In Relation To Database. A Comparison Of Features*”, EIPR, 1997, vol.19, p.278-288.

²⁰⁷ Vid., G.W.G.KARNELL, “*The Nordic Catalogue Rule In Its Sui Generis Law Context*”, en “*Homenaje a Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano, Estudios sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Derecho de la Competencia*”, Barcelona, Grupo español de la AIPPI, 2005, p.623-628.

Esta alternativa de suprimir el derecho *sui generis* tampoco sería una opción aconsejable. En primer lugar, eliminar el derecho *sui generis* supondría dejar desprotegidas a la mayoría de las bases de datos actualmente existentes, dado que éstas, por muy bajo que se coloque el listón para la exigencia de originalidad, carecerán de los caracteres requeridos para poder ser consideradas creaciones intelectuales.

Como ya se ha dicho, existe el peligro de que el contenido de una base de datos pueda ser fácilmente copiado y reordenado electrónicamente sin la autorización del fabricante de ésta, con el fin de crear una base de datos de idéntico contenido pero distinta estructura –distintos criterios de disposición de dicho contenido–, lo cual no infringiría los derechos de autor respecto a la ordenación de la base de datos original, pero perjudicaría gravemente la inversión realizada por su fabricante, quien, de no gozar de la tutela del derecho *sui generis*, quedaría desprotegido frente a esta apropiación parasitaria de los frutos de su trabajo. Esto es, la eliminación del derecho *sui generis* multiplicaría el peligro de generarse supuestos de competencia desleal de graves consecuencias desde el punto de vista económico y técnico, cuya solución quedaría, por tanto, en manos de unos regímenes nacionales divergentes, dada la inexistencia actual de un sistema relativo a la competencia desleal armonizado a nivel europeo.

Por su parte, los países del *Common Law* tendrían una total libertad para extender su tradicional doctrina del “*skill and labour*” a las bases de datos que carezcan de toda originalidad.

Retomar, respecto de las bases de datos no originales, la situación legal anterior a la implementación de la norma europea llevaría a los fabricantes europeos de bases de datos a buscar protección en el resto de mecanismos jurídicos que les ofrecen sus ordenamientos, lo que seguramente se traduciría en la importación de la tutela de la que los fabricantes norteamericanos gozan, esto es, la vía contractual, mediante el recurso a las condiciones generales de contratación y a los contratos de adhesión, y el uso de medidas tecnológicas. En unas condiciones competenciales como las que rigen actualmente en la mayoría de los sectores en los que se ofertan y demandan bases de datos, ello inclinaría claramente la balanza del lado de los fabricantes, asegurándoles un poder mucho mayor que el que actualmente les concede el derecho *sui generis*.

C) Opción 3: Modificar el derecho sui generis

Es innegable la virtualidad que el recurso a la cuestión prejudicial ha tenido como guía para la interpretación de muchos de los conceptos contenidos en la Directiva. Sin embargo, a pesar del avance en el entendimiento del nuevo derecho que la jurisprudencia europea ha supuesto, algunas dudas interpretativas surgidas con la aplicación de este derecho siguen sin resolver, a lo que hay que añadir que –como hemos visto– las decisiones del TJ han hecho surgir alguna que otra nueva incógnita.²⁰⁸ En resumen, la labor llevada a cabo por el TJ ha sido encomiable, pero no es suficiente para disipar todo rastro de incertidumbre.

Todo ello pueden considerarse argumentos que apoyen la tercera opción propuesta por la Comisión. Sin embargo, ésta no parece decantarse claramente por dicha alternativa, dados los riesgos evidentes que ésta conlleva. Varias son las mejoras que se podrían introducir en la regulación del derecho *sui generis* contenida en la Directiva.^{209 210}

El mayor reproche que se le puede hacer a la norma europea, en relación con el derecho *sui generis*, es la inseguridad jurídica que produce la falta de determinación, de una manera precisa, del bien jurídico protegido. La finalidad del derecho *sui generis* no es proteger la creatividad, sino la “inversión sustancial” que realiza el fabricante (art.7.1 de la Directiva). Hasta ahí todo está claro. La indeterminación se genera porque el legislador europeo no define lo que debe entenderse por “inversión sustancial”, a pesar de ser éste un concepto crucial sobre el que este derecho se erige.

²⁰⁸ Básicamente la cuestión del ejercicio de la “consulta” y la “extracción” que ésta puede suponer a los efectos del art.7.2.a) de la Directiva, así como el necesario acomodo con la regulación de las llamadas reproducciones provisionales contenida en el DDASI.

²⁰⁹ La Directiva recoge un total de 60 considerandos pero tan sólo 16 artículos. Resulta sorprendente que el legislador europeo incluya un texto de tanta extensión para justificar la creación del derecho *sui generis* –los considerandos dedicados al derecho de autor resultan ser una clara minoría– si se compara con un articulado tan breve.

²¹⁰ Respecto de la configuración otorgada a la protección de las bases de datos por el derecho de autor no parece pertinente realizar modificación alguna, pues el objetivo perseguido con ésta –a saber, la armonización del requisito de originalidad exigido para merecer la protección autoral, así como la uniformización del alcance de dicha tutela, con el fin de evitar los obstáculos que las divergentes legislaciones nacionales suponían para la consecución del mercado interior– sí se ha visto refrendado en la práctica.

En relación a los problemas que puedan surgir respecto de la competencia y la libertad de información en torno a la cuestión de las posibles vías para sortear por el fabricante de una base de datos de fuente única la aplicación de la doctrina *spin-off*, subsumiéndose así en la vía excepcional introducida por el TJ,²¹¹ una posible solución sería la de crear –e introducir expresamente en la letra de la Directiva- un sistema de licencias no voluntarias de utilización de las bases de datos.²¹² La propuesta inicial de Directiva sí contemplaba un sistema de licencias obligatorias, si bien lo configuraba bajo unas condiciones muy estrictas, pretendiendo con ello que solamente se hiciera uso de él cuando fuera necesario para favorecer la competencia entre proveedores de productos y servicios de información.²¹³ Finalmente, la Comisión optó por eliminar tal sistema de concesión de licencias. Las voces a favor de la reintroducción de este régimen afloraron para intentar evitar tener que acudir a una normativa externa a la propia Directiva y carente de armonización –el Derecho de la competencia- para luchar contra los efectos negativos que sobre la competencia y el derecho a la información se derivaban de la protección por el derecho *sui generis* de las bases de datos de fuente única. Sin embargo, dicha aplicación es compatible, aparece prevista en la propia Directiva (art.13) y, en la práctica, viene realizándose sin complicaciones,²¹⁴ siguiendo la doctrina jurisprudencial sentada en los casos *Magill* e *IMS Health*. Además, a la hora de introducir un sistema de licencias no voluntarias, habría que tener en cuenta el notable impedimento que para la eficiencia del mercado supondrían los costes transaccionales derivados de este régimen, que supondrían, en muchas ocasiones, barreras de acceso al mercado de difícil asunción para fabricantes modestos.

²¹¹ Cosa que dicho fabricante conseguiría, como ya se ha explicado, simplemente pudiendo demostrar la independencia de la inversión –sustancial- destinada a la obtención, verificación y presentación del contenido, frente a la inversión realizada adicionalmente de cara a la creación de dicho contenido.

²¹² A la hora de configurar este régimen de licencias no voluntarias, las condiciones exigidas en el caso *IMS Health* serían un buen punto de partida.

²¹³ Vid. considerandos 31-3 de la Exposición de Motivos de la Propuesta inicial de Directiva.

²¹⁴ Es una práctica habitual, en materia de bases de datos, que las demandas se basen no sólo en la infracción del derecho *sui generis* de la actora, sino también en la realización por la demandada de determinados actos de competencia desleal o bien de abuso de su posición de dominio. Para un análisis de la jurisprudencia que el Tribunal Supremo español ha dictado recientemente, en la que este hecho queda patente, vid. J.J.MARÍN LÓPEZ, “La protección de las bases de datos por el derecho de propiedad intelectual en la praxis reciente del Tribunal Supremo”, Comunicaciones en Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia, nº53, marzo de 2009, p.49-70.

En cuanto a las excepciones al derecho *sui generis* previstas en el art.9 de la Directiva, muchas son las reprobaciones que se han hecho, tanto en relación a su número –por considerarse escaso-, como en lo relativo a su alcance –por entenderse demasiado limitado-. Partiendo de la evidencia de que el derecho *sui generis* –por mucho que el legislador europeo no lo considere formalmente como un derecho de propiedad intelectual más- se ha construido, al igual que los derecho conexos, sobre el modelo del derecho de autor, se podría sopesar la conveniencia de extender a las bases de datos no originales, *mutatis mutandis*, las excepciones aplicables de manera general al derecho de autor, con lo que se eliminaría buena parte de complejidad del derecho *sui generis*.²¹⁵

Sin embargo, ello sería contrario a la intención buscada al configurar una lista de límites tan restringida: hacer posible la existencia del mercado de bases de datos, mostrando la norma europea una cautela particular respecto de las bases de datos electrónicas, dado el peligro que la facilidad de copia y reordenación del contenido de éstas, potenciada por el uso de las tecnologías digitales, supone para los fabricantes de este tipo de bases de datos. El alcance que los actos de piratería y elusión de las medidas tecnológicas han adquirido a día de hoy avala el carácter necesario de esta limitación de las excepciones para la supervivencia del mercado de explotación *on-line* de bases de datos.

Por las mismas razones, parece impensable la posibilidad de eliminar las excepciones tasadas que el art.9 de la Directiva enumera y, en su lugar, extender la regla de los tres pasos contenida en el art.8.2 de la Directiva, de manera que todo usuario legítimo pudiese extraer y/o reutilizar partes sustanciales –o, en su caso, la totalidad del contenido de un base de datos- siempre que ello no sea contrario a una explotación normal de dicha base de datos ni lesione injustificadamente los intereses legítimos de su fabricante. Así, la regla de los tres pasos vendría a configurarse no como un límite a los límites, sino como un límite en sí misma. Esta opción no parece razonable por los argumentos anteriormente expuestos. Además, la inseguridad jurídica que introduciría, a falta de una jurisprudencia que la desarrolle y complete casuísticamente, sería considerable.

²¹⁵ También en este sentido A.KUR, R.M.HILTY, C.GEIGER y M.LEISTNER, “*First Evaluation (...)*”, citp.557.

Aún menos factible sería la opción de eliminar la lista de excepciones del art. 9 de la Directiva e introducir, en su lugar, una regla de *fair use* al estilo estadounidense, aplicable de forma general a cualquier supuesto de utilización del contenido de una base de datos, y no meramente a los tres casos enumerados en el citado precepto de la Directiva.²¹⁶ Los reproches que se pueden hacer a esta alternativa desde el punto de vista de la seguridad jurídica tienen mucho mayor peso.

Otra solución -mucho más factible- sería la de añadir alguna otra excepción adicional a las ya contempladas en el art. 9 de la Directiva. Es manifiesta la necesidad de incluir una excepción en beneficio de las personas con discapacidad, así como del límite de la cita, si bien la redacción de los términos de esta última excepción habría de ser lo suficientemente acotada para evitar la extralimitación de su potencial expansivo,²¹⁷ y parece que habría de ser acorde con lo previsto en los apartados a), b) y d) del art. 5.3 de la DDASI. Asimismo, a falta de un pronunciamiento claro del TJ, parece imperioso realizar una regulación expresa del acto de consulta, particularmente en relación con las reproducciones temporales que el proceso tecnológico requiere llevar a cabo de manera ineludible cuando el acceso se realiza *on-line*. Una opción para ello vendría a ser la ampliación del ámbito de aplicación del art. 5.1 de la DDASI a aquellas reproducciones de bases de datos protegidas por el derecho *sui generis*.

Respecto del ámbito de aplicación del derecho *sui generis*, conviene hacerse eco de las voces que son contrarias a la aplicación de este derecho a las bases de datos de origen oficial, y defienden la introducción de una referencia en la propia Directiva por la que se excluya expresamente este supuesto de su ámbito de aplicación.²¹⁸ Y es que no tendría sentido proteger una base de datos cuyo productor no tiene el propósito de recuperar, mediante su explotación, la inversión realizada, sino que la creación, obtención y presentación de los datos son parte de su cometido oficial.

²¹⁶ M.J. DAVISON, segunda esta alternativa, Vid. “*The Legal Protection...*”, *cit.*, pp. 277-278.

²¹⁷ Para llevar a cabo esta labor será muy útil tener en cuenta las críticas y problemas que respecto del uso del límite de la cita han surgido en la práctica.

²¹⁸ Vid. escrito por el que se promueve por la *Court of Appeal* la cuestión prejudicial en el caso *British Horseracing Board*. En defensa de esta postura A.KUR, R.M.HILTY, C.GEIGER & M.LEISTNER, “*First Evaluation (...)*”, *cit.* p.555.

D) Opción 4: Mantener el status quo

La regulación actual contenida en la Directiva no puede calificarse de ideal. Algunos de sus puntos débiles han sido expuestos en anteriores apartados. No cabe duda de que lo deseable sería que los términos empleados originariamente no hubiesen sido tan oscuros y que el articulado no dejase sin resolver tantas cuestiones. Pero, partiendo del panorama actual, los costes de las tres primeras opciones serían, casi con toda seguridad, mayores que los de la cuarta alternativa que se propone. La mayor crítica que se hace a la Directiva es su falta de claridad, pero no se debe olvidar que una modificación de sus términos tendrían que venir acompañada, a su vez, de 27 nuevas normas nacionales que implementasen los cambios introducidos. Lo cual, en el corto plazo, no haría sino aumentar considerablemente esa inseguridad jurídica que se trata de erradicar.

Todavía es demasiado prematuro como para poder evaluar correctamente la virtualidad del derecho *sui generis*. La total implantación de un sistema tan novedoso supone un espacio de tiempo y unos esfuerzos considerables, pues implica una modificación de una serie de ordenamientos nacionales revolucionaria frente a los tradicionales sistemas de protección de la propiedad intelectual, implementación que algunos legisladores estatales llevaron a cabo con enorme retraso. A su vez, la adaptación de los potenciales fabricantes y el acomodo de los órganos jurisdiccionales nacionales –más si cabe teniendo en cuenta que la doctrina jurisprudencial relevante dictada por el TJ en relación con el derecho *sui generis* data del 2004- no son nunca acciones inmediatas.

Mientras tanto, en pro de la certeza jurídica, se podría mantener el *status quo* actual, matizado por la labor interpretativa llevada a cabo por el TJ²¹⁹ y completado –o corregido, en su caso- con la aplicación del Derecho de la competencia, concretamente con la doctrina jurisprudencial sentada en el caso *Magill*.

²¹⁹ La práctica ha refrendado que el recurso a la cuestión prejudicial contemplado en el art. 267 del TFUE y desarrollado en el Estatuto del Tribunal de Justicia es tremendamente útil, pues ha venido a resolver buena parte de las dudas surgidas en los órganos jurisdiccionales nacionales a la hora de aplicar este nuevo derecho.

A la luz de la pasividad mostrada por la Comisión desde la publicación de este informe en 2005, esta institución europea parece haberse decantado por esta cuarta alternativa, pero, a falta de una declaración expresa sobre ello, tal silencio sólo puede ser calificado como un nuevo incumplimiento del mandato previsto en el art. 16.3 de la Directiva. Teniendo el primer y único informe realizado fecha de diciembre de 2005, en diciembre de 2008 debería haberse hecho público un segundo estudio, pero éste a día de hoy aún brilla por su ausencia. De los actos llevados a cabo por la Dirección General del Mercado Interior y Servicios parece deducirse que esta labor no se encuentra entre las prioridades actuales de su agenda.

CAPÍTULO CUARTO:

CONCLUSIONES

1. La preocupación por la protección de las bases de datos, una vez constatada la trascendencia de éstas como vehículos de almacenamiento y transmisión de la información en el seno de la emergente sociedad de la información, no sólo se planteó en el ámbito europeo, sino que también se hizo de manera acentuada en el plano internacional. La Directiva 96/9/CE es la respuesta de las instancias europeas frente a las iniciativas que se habían venido planteando en otros foros.
2. La Directiva supuso la homogenización a nivel europeo de la protección de las bases de datos por el derecho de autor, con lo que se lograron eliminar los obstáculos que suponía para el funcionamiento del mercado interior la existencia de considerables diferencias entre las regulaciones de los distintos Estados miembros. Estas diferencias se explican por encontrarse entre los países que conforman la Unión Europea representantes de las dos tradiciones contrapuestas existentes a nivel mundial en materia de propiedad intelectual. Es la primera vez que el legislador europeo consigue implantar un clima de uniformidad en una materia –la de la originalidad- en la que confluyen posturas nacionales sumamente discrepantes.
3. La norma europea instaaura un derecho *sui generis* sin precedentes en la esfera internacional, con el que se busca superar las evidentes limitaciones del derecho de autor para la protección de las bases de datos, y, con ello, crear las condiciones

propicias para el surgimiento de una industria europea de la información, en general, y de las bases de datos, en particular, capaz de hacer sombra al resto de competidores.

4. A diferencia de la tradicional razón de ser de la protección autoral, el derecho *sui generis* no protege la originalidad, sino la inversión sustancial realizada en la obtención, verificación o presentación del contenido de la base de datos. La apreciación del cumplimiento de este requisito en el caso concreto corresponderá a los órganos jurisdiccionales nacionales, que cuentan para ello con la guía de los criterios interpretativos aportados por la jurisprudencia del TJ.

5. Las facultades en las que dicho derecho *sui generis* se traducen no suponen, a diferencia del derecho de autor, un control sobre el uso de la estructura de la base de datos –de los criterios de selección y/o disposición de los contenidos–, sino sobre el propio contenido de ésta, de manera que este nuevo derecho va a poder ser utilizado por el fabricante para protegerse de la copia y reordenación digital de los contenidos que, por no suponer una utilización de los criterios de selección y disposición, no infringirían el derecho de autor respecto de la ordenación de la base original.

6. La jurisprudencia del TJ constituye una pieza clave para el entendimiento de todas estas potestades, dado el carácter novedoso de la mayoría de los términos utilizados en la norma europea frente a los tradicionales conceptos usados en el campo de la propiedad intelectual. La protección derivada del derecho *sui generis* consiste en la atribución de un derecho exclusivo de carácter patrimonial, que se traduce en el poder de prohibir y de autorizar la extracción y la reutilización del contenido de la base de datos.

7. Con todo, de cara a evitar que un excesivo grado de protección de las bases de datos suponga un atentado al derecho a la información, el legislador europeo limitó el ámbito de aplicación del derecho *sui generis*, de manera que éste solamente abarcará aquellas utilizaciones que afecten bien a la totalidad del contenido de la base de datos, bien a una parte de éste que pueda ser calificada de sustancial. Las partes no sustanciales, así como los elementos individuales contenidos en la base de datos, van a ser de libre utilización, siempre, claro está, que sobre ellos no recaiga ningún otro derecho –de propiedad intelectual o de cualquier otra naturaleza– que restrinja dicho uso.

8. Con el fin de vigilar la evolución del mercado de la información, en 2005 la Comisión publicó un informe en el que se evalúan los efectos prácticos de la Directiva y se expresan una serie aspectos conflictivos de ésta. Sin embargo, este estudio solamente se basa en las principales posturas de los colectivos afectados por la norma europea, y no en datos oficiales.

9. Ante la falta de una constatación del efecto positivo de la norma en el mercado de la información, la Comisión se plantea, entre otras alternativas, la derogación de la Directiva en su conjunto o, por lo menos, del derecho *sui generis*.

10. La Comisión pasa por alto que el plazo transcurrido desde la implementación nacional de la Directiva es insuficiente para evaluar el alcance material de ésta, y que, por otro lado, no se ha realizado un estudio económico y jurídico serio, de fuentes independientes, sobre la virtualidad del derecho *sui generis*.

11. El resultado buscado con algunas de las opciones propuestas en el informe podría ser asimismo conseguido por otros cauces que no supondrían los costes de una derogación o de una reforma legislativa, como puede ser la adaptación del derecho *sui generis* a las necesidades de la Sociedad de la Información a través de su interpretación por la jurisprudencia del TJ, en especial en su relación (compatibilidad y complemento) con el Derecho de la Competencia.

BIBLIOGRAFÍA

ALONSO GARCÍA, R., «Cuestión prejudicial comunitaria y autonomía procesal nacional: a propósito del asunto Cartesio, STJCE de 16 de diciembre de 2008 (C-210/06)», *REDE*, 2009.

BAND, J., «The Database Debate In The 18th US Congress: The Saga Continues», *EIPR*, Vol. 27, 2005(6).

BATALLER RUIZ, E., «La protección legal de las bases de datos no originales en los Estados Unidos: análisis de un intento fallido», *Revista de Derecho y nuevas tecnologías*, N° 20, 2009 (3).

- «Últimas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el derecho sui generis sobre bases de datos», *Revista de Derecho y nuevas tecnologías*, N.21, 2009 (3).

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., «Riesgos de las nuevas tecnologías en la protección de los derechos intelectuales. La quiebra de los conceptos tradicionales del derecho de propiedad intelectual. Soluciones jurídicas», en *El derecho de propiedad intelectual y las nuevas tecnologías*, Ministerio de Cultura, Colección Análisis y Documentos, 1996.

BERCOVITZ ÁLVAREZ, G., BERCOTVITZ ÁLVAREZ R., y SÁNCHEZ ARISTI, R., «Contratos sobre bienes inmateriales», en *Tratado de Contratos*, Vol. II, R.BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (coord.), Tirant lo Blanch, 2009.

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., «Título VIII. Derecho *sui generis* sobre las bases de datos», en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, R.BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (coord.), 3ª edición, *Tecnos*, Madrid, 2007.

- «La protección jurídica de las bases de datos», *Revista de propiedad intelectual (pe.i.)*, nº 1, 1999.

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ, I., GONZÁLEZ GOZALO, A., y SÁNCHEZ ARISTI, R., *Las reformas de la ley de propiedad intelectual*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2006.

BLÁZQUEZ NAVARRO, I., *Integración europea y diferencias comerciales en la OMC*, Cátedra internacional OMC/integración regional, Marcial Pons, 2006.

- «Comentario a la STJCE en el asunto Merck», *Revista de Derecho Comunitario Europeo*, 2008, nº 31.

BOUZA LÓPEZ, M. Á., *El derecho sui generis del fabricante de bases de datos*, Colección de Propiedad Intelectual, Madrid, 2001.

CÁMARA LAPUENTE, S., «El nuevo derecho sui generis sobre bases de datos», *Actualidad Civil*, Madrid, 1999, Nº 3.

- «Últimas orientaciones internacionales sobre la protección jurídica de las bases de datos», *Revista Chilena de Derecho*, vol. 26, 1, enero 1999; y Autor y Derecho, Ciberrevista sobre propiedad intelectual, vol.1, 2000-2001. Disponible en <http://www.unirioja.es/dptos/dd/civil/basesdatos.html>

- «El derecho sui generis sobre bases de datos», en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, J.M.RODRÍGUEZ TAPIA (coord.)

- «Protección jurídica de las bases de datos en Internet», en *Régimen jurídico de Internet*, CREMADES, ILLESCAS y FÉRNANDEZ-ORDÓÑEZ (coord.), La Ley, Madrid, 2002.

- «Authors and Users in The Cyberspace. A Survey on Intellectual Property and the Internet from Spanish and European Legal System», en *Global Jurist Frontiers*, 2004.

- «El derecho sui generis sobre bases de datos», en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, J.M.RODRÍGUEZ TAPIA (coord.), Thomson-Civitas, 2007.

CORBETT, S., «A Human Right Perspective on the Database Debate», *EIPR*, 2006, 28(2).

CHALTON, S., «The Effect of the EC Database Directive on the United Kingdom Copyright Law in relation to Database. A Comparison of Features», *EIPR*, 1997, vol.19.

- «The Amended Database Directive Proposal: A Commentary and Synopsis», *EIPR*, 1994 (3).

CIENFUEGOS MATEO, M., *Las sentencias prejudiciales del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en los Estados Miembros. Estudio de la interpretación prejudicial y de su aplicación por los jueces y magistrados nacionales*, J.M. Bosch, Barcelona, 1998.

DAVISON, M. J., *The Legal Protection Of Databases*, Cambridge Studies in Intellectual Property Rights, Cambridge University Press, 2003.

DAVISON, M. J. y HUGENHOLTZ, P.B., «Football Fixtures, Horse Races and Spin-offs: The ECJ Domesticates the Database Right», *EIPR*, 2005, Vol.24, N°3.

DE ARESTI GUTIÉRREZ, E., «La protección jurídica de las bases de datos en la Comunidad Europea», en *La armonización de los derechos de propiedad intelectual en la Comunidad Europea*, Colección Análisis y Documentos, Ministerio de Cultura, 1993.

DELGADO, A., *La protección jurídica de las bases de datos en la ley de transposición al Derecho español de la Directiva 96/6/CE*, Derecho de autor y derechos afines, Instituto de Derecho de Autor, 2007.

DERCLAYE, E., «Database Sui Generis Right: Should We Adopt The Spin-off Theory?», *EIPR*, 2004.

- «Database Sui Generis: What Is a Substantial Investment? A Tentative Definition», *IIC*, 2005, Vol. 36.

- «The Court of Justice interprets the Database Sui Generis Right for the first time», *EIPR*, 2005, 30(3).

- «Intellectual Property Rights On Information and Market Power: Comparing the European and American Protections of Databases», *IIC*, 2007, nº 3.

- «The Legal Protection Of Databases. A Comparative Analysis», *EIPR*, 2008.

DÍEZ-HOCHLEITNER RODRÍGUEZ, J. y ESPÓSITO MASSICCI, C., «La falta de eficacia directa de los Acuerdos OMC (A propósito de la sentencia del Tribunal de Justicia de 23 de noviembre de 1999 en el asunto C-149/96, Portugal c. Consejo)», *Gaceta Jurídica de la UE*, núm. 203, 2000.

- «La falta de eficacia directa de los Acuerdos OMC en la Unión Europea», en *La OMC y el regionalismo europeo*, Madrid, en A. Remiro Brotóns, C.Espósito Massicci e I. Blázquez Navarro (coord.), Dykinson, 2001, Madrid.

ESTEVE PARDO, M. A., *La obra multimedia en la legislación española*, Aranzadi, 1997.

FOUND, G., «Shrink-wrap And Click-wrap Agreements: 2B or not 2B», *Federal Communications Law Journal*, Nº 52, 2000.

GARCÍA MIRETE, C., «La “extracción” de bases de datos: el pulso europeo entre la protección jurídica y el acceso a la información», *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, núm.29, 2008-2009.

- «El futuro incierto de la Directiva 96/9/CEE sobre la protección jurídica de las bases de datos», *Revista de propiedad intelectual, pe.i.*, nº 27, 2007.

GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ, I., “La reforma de la copia privada en la Ley de Propiedad Intelectual”, Comares, Granada 2010, pp.4-46. I.GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ, “*El derecho de autor en Internet*”, Comares, 2ª edición, Granada, 2010.

GINSBURG, J., «The US Initiatives To Protect Works Of Low Authorship», en R.COOPER DREYFUR, D.LEENHEER ZIMMERMAN & H.D.FIRST (eds.), *Innovation Policy for the Knowledge Society*, New York, Oxford University Press, 2001.

GÓMEZ SEGADÉ, J. A., «Respuestas de los sistemas de propiedad intelectual al reto tecnológico. El Derecho europeo continental y el Derecho anglosajón del copyright», en *El derecho de propiedad intelectual y las nuevas tecnologías*, Ministerio de Cultura, Colección Análisis y Documentos, 1996.

GONZÁLEZ DE ALAIZA CARDONA, J. J. y PERTÍÑEZ VILCHEZ, F., «Los contratos de adhesión y la contratación electrónica», *Tratado de Contratos*, Vol. II, R.BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (coord.), Tirant lo Blanch, 2009.

HUGENHOLTZ, P.B., *Program Schedules, Events, Data and Telephone Subscriber Listings under the Database Directive. The “Spin-Off” Doctrine in the Netherlands and elsewhere in Europe*”, Eleventh Annual Conference on the International IP Law and Policy, Forham University School of Law, New York, Abril, 2003.

KARNELL, G.W.G., «The Nordic Catalogue Rule in its Sui Generis Law Context», en *Homenaje a Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano, Estudios sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Derecho de la Competencia*, Barcelona, Grupo español de la AIPPI, 2005.

KUR, A., HILTY, R. M., GEIGER, C. & LEISTNER, M., «First Evaluation Of Directive 96/9/EC On The Legal Protection of Databases, Comment by Max Planck Institut for Intellectual Property, Competition and Tax Law», *IIC*, 2006, nº 37.

LASOK K. P. E., MILLETT T., HOWARD A., *Judicial control in the EU: procedures and principles*, Richmond Law & Tax, Richmond, 2004.

LEISTNER, Matthias, «*The Protection of Databases*», en *Research Handbock of the Future of EU Copyright*, E. DERCLAYE (coord.), 2009.

LÓPEZ MAZA, S. y MINERO ALEJANDRE, G., «El carácter equitativo de la compensación por copia privada. Comentario a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de octubre de 2010 (Caso Padawan)», *Pe.i. Revista de Propiedad Intelectual*, nº 36, 2010.

MARÍN LÓPEZ, J. J., «La protección de las bases de datos por el derecho de propiedad intelectual en la praxis reciente del Tribunal Supremo», *Comunicaciones en Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia*, nº 53, marzo de 2009.

MARTÍNEZ CAPDEVILA, C., “El recurso de anulación, la cuestión prejudicial de validez y la excepción de ilegalidad: ¿vías complementarias o alternativas?”, *Revista de Derecho Comunitario Europeo*, 2005, pp. 135-174.

MINERO ALEJANDRE, G. «Protección jurídica de las bases de datos: estudio de la aplicación de la Directiva 96/9/CE tres lustros después de su aprobación y comentario a

la primera evaluación realizada por la Comisión Europea en 2005», Pe.i. *Revista de Propiedad Intelectual*, nº 37, enero-abril 2011.

MESSÍA DE LA CERDA BALLESTEROS, J. A., “La protección jurídica del fabricante de bases de datos”, Dykinson, Madrid, 2005.

ORTEGA RUIZ, J. F., *Los enlaces en Internet*, Thomson-Aranzadi, Cizur Menor, 2006.

PATTISON, M., «The European Commision’s Proposal On The Protection Of Databases», *EIPR*, 1992, Nº113.

PLAZA PENADÉS, J., *Propiedad Intelectual y Sociedad de la Información*, Aranzadi, Cizur Menor, 2002.

RAMOS GIL DE LA HAZA, A., «Medidas Tecnológicas de Protección e Información para la Gestión de Derechos», *Revista de propiedad intelectual (pe.i.)*, nº 31, 2009.

REINBOTHE, J. y S.VON LEWINSKI, S., «The WIPO Treaties 1996: Ready To Come Into Force», *EIPR*, 2002, 208.

RICKETSON, S., «The Law of Intellectual Property: Copyright, Designs and Confidential Information», *Deakin Law Review*, Sydney, 1999.

RIVERO HERNÁNDEZ, F., «Artículo 20. Comunicación pública», en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, R. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (coord.), 3ª edición, Tecnos, Madrid, 2007.

RODRÍGUEZ IGLESIAS, G. C., LIÑÁN NOGUERAS, D. J., (dirs.), *El Derecho Comunitario Europeo y su aplicación judicial*, Civitas, Madrid, 1993.

RODRÍGUEZ TAPIA, J. M., «Artículo 8º. Obra colectiva», en *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, R.BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (coord.), 3ª edición, Tecnos, Madrid, 2007.

RUIZ-JARABO COLOMER, D., *El juez nacional como juez comunitario*, Civitas, Madrid, 1993.

SANJUAN, N., «Derecho *sui generis* sobre bases de datos: análisis de la jurisprudencia comunitaria. Caso Fixtures y British Horseracing», *Revista de Propiedad Intelectual*, (pe.i.), 2006, Nº 22.

VON LEWINSKI, S., *European Copyright Law. A Commenttary*, Oxford University Press, Nueva York, 2010.

WORTHY, J. & WEIGHTMAN, E., «Exploiting Commercial Information: A Legal Status Report», *The Computer Law and Security Report*, Vol. 12, Nº 2, 1996.

XII. TABLA DE RESOLUCIONES JURISPRUDENCIALES CITADAS

I) Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Tribunal de Justicia y Tribunal de Primera Instancia). Disponible en <http://www.curia.eu.int> (septiembre 2010)

STJ de 6 de abril de 1995, *Radio Telefis Eireann (RTE) e Independant Television Publications Ltd (ITP) v. Comisión*, asuntos acumulados C-241/91 y 242/91. (ECR 1995 p. I-743) -Caso Magill-

STJ de 16 de junio de 1998, *Hermès International*, C-53/96, (ECR 1998 p. I-3603).

STJ de 5 de octubre de 1998, *AB Volvo v. Erik Veng*, C-238/87, (ECR 1988 p. 6211).

STJ de 26 de noviembre de 1998, *Oscar Bronner GmbH & Co KG v. Mediaprint Zeitungs-und Zeitschriftenverlag*, C-7/97, (ECR 1998 p. I-7791).

STPI de 12 de junio de 1997, *Tiercé Ladbroke SA v. Comisión*, asunto T-504/03, (ECR 1997 p. II-927). -Actual Tribunal General-.

STJ de 14 de diciembre de 2000, *Dior/Assco*, C300/98 y C-392/98, (ECR 2000 p. I-11307).

STJ de 11 de enero de 2001, *Comisión c. Irlanda*, C-370/99, (ECR 2001 p. I-297).

STJ de 29 de abril de 2004, *IMS Health GmbH & Co. OHG v. NDC Health GmbH & Co.OHG*, C-418/01, (ECR 2004 p. I-5039).

STJ de 9 de noviembre de 2004, *Fixtures Marketing Ltd y Oy Veikkaus Ab*, C-46/02, (ECR 2004 p. I-10365).

STJ de 9 de noviembre de 2004, *The British Horseracing Ltd y otros y William Hill Organization Ltd*, C-203/02, (ECR 2004 p. I-10415).

STJ de 9 de noviembre de 2004, *Fixtures Marketing Ltd y Svenska Spel AB*, C-338/02, (ECR 2004 p. I-10497).

STJ de 9 de noviembre de 2004, *Fixtures Marketing Ltd y OPAP*, C-444/02, (ECR 2004 p. I-10549).

STJ, de 11 de septiembre de 2007, *Merck Genéricos Productos Farmacéuticos*, C-431/05, (ECR 2007 p. I-7001).

STPI del 17 de septiembre de 2007, *Microsoft Corp. v. Comisión*, T-201/04, (ECR 2007 p. II-3601). -Actual Tribunal General-.

STJ de 9 de octubre de 2008, *Directmedia Publishing GmbH y Albert-Ludwigs-Universität Freiburg*, C-304/07, (ECR 2008 p. I-7565).

STJ de 5 de marzo de 2009, *Apis-Hristovich EOOD y Lakorda AD*, C-545/07, (ECR 2009 p. I-1627).

II) Jurisprudencia española. Disponible en <http://www.westlaw.es> (septiembre 2010).

STS de 30 de enero de 2008, Sala de lo Civil, Sección 1ª, STS núm.14/2008, (RJ 2008,1691).

STS de 8 de julio de 2008, Sala de lo Civil, Sección 1ª, STS núm. 623/2008, (RJ 2008/3350).

STS de 18 de diciembre de 2008, Sala de lo Civil, Sección 1ª, STS núm.1204/2008, (RJ 2009/534).

SAP Alicante, Sección 5ª, de 2 de octubre de 2000, (AC 2000,1603).

SAP Lugo, Sección 2ª, de 8 de febrero de 2001, (JUR 2001,124098).

SAP Pontevedra, Sección 1ª, de 6 de octubre de 2003, (AC 2004/41).

SAP Santa Cruz de Tenerife, Sección 4ª, de 8 de marzo de 2004, (AC 2004/514).

Sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm.2 de Barcelona, de 11 de febrero de 2009, (AC 2009/299).

III) Otras.

- *US Supreme Court Feist Publications Inc v. Rural Telephone Service Co*, 499, U.S. 340, (1991), enunciada como “*Caso Feist*”.

- *Illinois Bell Telephone Company v. Haines and Co. Inc.*, 932 F 2d 610.

- *West Publishing Co. v. Mead Data Central Inc.*, 616 F Supp. 1571 (D. Minn 1985); 799 F 2d 1219 (8th Cir. 1986); y 479 US 1070 S.Ct (1987).

- *US Supreme Court, West Publishing Co. v. Matthew Bender & Co.*, 522 US 3732 (1999).

- *US Supreme Court, West Publishing Co. v. Hyperlaw Inc.*, 526 US 1154 (1999).

- *ProCD, Inc v. Zeidenberg*, 86 F.3d 1447 (7 th Cir.1996), enunciada como “*ProCD Decision*”.

Disponibles en <http://www.supremecourt.gov/> y <http://www.westlaw.com/> (septiembre 2010).

- Arrêt de la Cour de Cassation francesa de 2 de mayo de 1989, caso *Coprosa*. Disponible en http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/ (septiembre 2010).

- Sentencia de la Hoge Raad de Holanda, de 4 de enero de 1991, en el caso *Ván Dale/Romme* (NJ 2543 (608)). Disponible en <http://www.rechtspraak.nl/Gerechten/HogeRaad/> (versión en inglés, septiembre 2010).